

Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать вторая сессия
Женева, 27–31 июля 2015 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМУ УРОВНЮ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. На двадцать первой сессии, проходившей 3–7 ноября 2014 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) подтвердил, что, согласно договоренности, достигнутой на двадцатой сессии, Секретариат подготовит и представит на двадцать второй сессии ПКПП исследование по изобретательскому уровню. Члены комитета договорились, что в сферу охвата исследования войдут следующие элементы: (i) определение понятия «специалист в данной области»; (ii) методики оценки изобретательского уровня; и (iii) величина изобретательского уровня. Члены комитета также договорились, что исследование будет основано на информации, представленной государствами-членами, и будет состоять в сборе фактических данных, без анализа или рекомендаций.

2. В соответствии с вышеуказанным решением государствам-членам и региональным патентным ведомствам было направлено письмо С. 8403 от 15 декабря 2014 г. с предложением представить в Международное бюро сведения, относящиеся к перечисленным выше элементам, в соответствии с применимым законодательством. Приняв во внимание представленные сведения¹, Секретариат подготовил исследование, содержащееся в настоящем документе².

¹ Данные, представленные государствами-членами и региональными патентными ведомствами, опубликованы в полном объеме на веб-сайте электронного форума ПКПП по следующему адресу: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_22/comments_received.html.

² В соответствии с лингвистической политикой ВОИС документ опубликован только на английском языке. Резюме данного документа, SCP/22/3 SUMMARY, опубликовано на шести языках.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ³

3. Один из критериев патентоспособности состоит в том, что предлагаемое изобретение должно демонстрировать достаточный «изобретательский уровень», или не должно быть очевидным. Включение в число критериев патентоспособности такого требования основано на предположении о том, что патентная охрана не должна обеспечиваться в отношении какого-либо объекта, который человек, обладающий обычными способностями, в состоянии создать как очевидное следствие того, что уже является достоянием общественности⁴. Изобретение, которое является очевидным с точки зрения существующего уровня техники, может дать обществу очень немного (если вообще может дать что-нибудь). Предоставление исключительных патентных прав на такое изобретение, предполагающее лишь весьма незначительный рост существующего уровня техники, не способствует достижению цели патентной системы. Как отметил один из исследователей, изобретательский уровень и неочевидность являются в некоторых аспектах душой и сердцем патентоспособности, так как помогают отделиться истинно новаторские зерна от плевел непатентоспособных незначительных улучшений⁵.

4. В начале XIX века патентное законодательство различных стран требовало для признания изобретения патентоспособным только новизны и полезности (или промышленной применимости). Однако признаки зарождения концепции изобретательского уровня, пусть расплывчатые и неопределенные, имелись еще в средние века в Венецианском законе. Во второй половине XV века Венеция выдавала монопольные привилегии на усовершенствованные машины, изобретенные с помощью «умения и опыта» в результате «работы мысли и трудов» или «усилий, ученья и мастерства» претендентов. Это понятие, однако, было утрачено при переносе принципов венецианской системы в Англию. «Статут о монополиях» (1623 год) требовал от изобретений новизны, но не изобретательского уровня, и так продолжалось больше двух веков⁶.

5. Происхождение современной концепции изобретательского уровня/неочевидности прослеживается в положениях французского Закона о патентах от 25 мая 1791 г., где, по сути дела, было предусмотрено, что простое изменение формы или пропорций любого объекта не делает его изобретением, которое может быть обеспечено охраной в соответствии с Законом о патентах. Возможно, именно под влиянием французского закона авторы Закона Соединенных Штатов Америки 1793 года включили в него положение, в котором говорилось, что «простое изменение в любой степени формы или пропорций какого-либо механизма или соединения не делает его открытием». При этом

³ Описание происхождения термина «изобретательский уровень» приводится на основании данных из следующих источников: Paul Cole, KSR and Standards of Inventive Step: A European View, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., Vol. 8 (2008), pp.14-46; John F. Duffy, Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation, Texas Law Review, Vol. 86 (1) (2007); Edmund W. Kitch, Graham v. John Deere Co.: New Standards for Patents, The Supreme Court Review, Vol. 1966 (1966), pp. 293-346; John Richards and others, KSR v. Teleflex: The Non-Obviousness Requirement of Patentability, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 17 (4) (2007), pp. 875-914.

⁴ «Справочник ВОИС по интеллектуальной собственности: политика, законодательство и использование», пункт 2.25

⁵ Elizabeth A. Richardson, Back to the Graham Factors: Nonobviousness after KSR v. Teleflex, in Toshiko Takenaka (ed.), Patent Law and Theory-A Handbook of Contemporary Research (Edward Elgar Publishing, 2008). По сведениям, представленным Евразийской патентной организацией (ЕАПО), 71% европейских патентов, оспоренных в рамках применяемой ЕАПО процедуры аннулирования патента, были аннулированы по причине несоответствия требованию наличия изобретательского уровня. 57% патентов, аннулированных государствами-членами ЕАПО, были признаны непатентоспособными из-за отсутствия изобретательского уровня.

⁶ Отсутствие требования изобретательского уровня в статуте могло быть связано с тем, что получать патент в Англии XVII и XVIII веков было очень сложно и дорого. См. John F. Duffy, "Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation", Texas Law Review, vol. 86(1), 2007.

понимание выражения «формы или пропорций», присутствующего в законах этих двух стран, развивалось по-разному. Во Франции вопрос о том, является ли изобретение существенным шагом вперед, не имеет большого значения при определении патентоспособности.

6. В Соединенных Штатах Америки, напротив, судебные органы постепенно разрабатывали толкование термина «форма и пропорции». Хотя из Закона о патентах 1836 года была исключена юридическая формулировка, запрещающая выдачу патентов исключительно в связи с изменением формы и пропорций, отсутствие законодательной нормы привело только к тому, что судам было разрешено переработать доктрину формы и пропорций в куда более сложное и всеобъемлющее правило.

7. Считается, что источником происхождения требования неочевидности является вывод Верховного суда США, высказанный в связи с делом «Hotchkiss против Greenwood». Дело касалось дверных ручек из глины или фарфора, которым противопоставлялись уже существовавшие ручки из дерева или металла. Верховный суд США постановил, что «каждое изобретение должно быть продуктом большей изобретательности и мастерства [...], чем может иметь обычный ремесленник, знакомый с соответствующей сферой деятельности»⁷. Расплывчатость содержащейся в материалах дела формулировки, в частности, выражения «большей изобретательности и мастерства» ставит суды перед необходимостью самим определять, насколько более высокий уровень изобретательности и мастерства необходим для получения патента. Решения судов по данному вопросу были весьма непоследовательны. Среди них попадались решения, которые выглядят аналогичными современному пониманию неочевидности⁸. В то же время, были и решения, предполагавшие более строгое толкование текста⁹. Поскольку различие толкований стандарта судами создало правовую неопределенность, а также практические трудности, Конгресс Соединенных Штатов Америки в конце концов вмешался и принял статью 103 Закона о патентах 1952 года, в которой говорилось о том, что новое полезное усовершенствование будет считаться непатентоспособным, если на момент его изобретения оно являлось очевидным для человека, обладающего обычными способностями в той области, к которой относится объект изобретения.

8. Что касается английских судов, они боролись против стандарта патентоспособности, требующего только новизны и полезности, большую часть XIX века. Концепция очевидности изначально была разработана в статьях ученых-правоведов, которым было известно о правовых нововведениях в Соединенных Штатах Америки. Постепенный переход начался при рассмотрении дел о заявках на патентную защиту устройств с известной областью применения при их применении в другой, весьма схожей области. В решениях по таким делам некоторые английские суды стали применять расширенную концепцию требования новизны за счет использования понятия правовой фикции, исходя из того, что применение существующей технологии отличным от

⁷ 52 U.S. 248 (1851), 267.

⁸ В связи с делом «Pearse против Mulford», 102 U.S. 112 (1880), суд описал патентоспособное изобретение как содержащее «нечто большее, чем очевидно специалистам в той области, к которой относится изобретение». В связи с делом «Atl. Works против Brady», 107 U.S. 192 (1883), суд сравнил изобретение, которое «увеличивает наши знания и является шагом вперед в прикладной науке» с непатентоспособным «незначительным устройством, за которым не стоит практически никакой идеи и до которого естественным образом додумался бы любой квалифицированный механик или оператор в ходе повседневной производственной деятельности».

⁹ Так, в ходе рассмотрения дела «Cuno Eng'g Corp против Automatic Devices Corp», 314 U.S. 84 (1941), Верховный суд США отметил, что в патентоспособном изобретении «должна присутствовать изобретательская одаренность, а не только мастерство в соответствующей области».

существующего, но схожим способом или для аналогичных существующим целей фактически не является чем-то новым¹⁰.

9. На основании вышеупомянутых дел были установлены общие рамки концепции очевидности, охватывающие все типы изобретений. В связи с делом «Blakey против Latham» (1889 г.) было указано, что изобретение не следует называть новым, «просто потому что такого никто никогда не видел. Чтобы говорить о новизне в контексте патентного права, необходимо, чтобы в изобретении присутствовало нововведение». В ходе дела «Thomson против American Braided Wire Company» (1989 г.) суд использовал прецеденты, связанные с аналогичным использованием, чтобы решить, использовались ли отдельные компоненты рассматриваемого изобретения (но не изобретение в целом) способами, аналогичными их использованию при известном уровне техники. После этого решения, в ходе дела «Williams против Nye» (1890 г.) Апелляционный суд отменил патент на устройство, сочетающее в себе известную модель мясорубки с известной моделью устройства для наполнения колбас, в котором приготовление мясного фарша сочеталось до этого с наполнением колбас в одной машине. В связи с делом «Vickers, Sons & Co. против Siddell» (1890 г.) суд признал, что ключевым является вопрос о том, «был ли этот способ использования рассматриваемых изделий [...] настолько очевидным, что о нем мог бы легко догадаться каждый, знакомый с предметом и желающий идти до конца, или, чтобы прийти к нему, потребовалось изобретение». Итогом развития законодательства стала кодификация в Законе о патентах и образцах 1932 г. концепции очевидности в виде требования о наличии изобретательского уровня. Чтобы считаться патентоспособным, изобретение должно было демонстрировать «изобретательский относительно того, что было известно или использовалось до даты выдачи патента».

10. Развитие правовой базы происходило в аналогичном направлении и в других странах. Например, в Германии в 1877 г. был принят Имперский закон о патентах, в основу которого легли требования новизны и промышленной применимости при определении патентоспособности. Требования «изобретательности» и наличия «технического достижения в соответствующей области» возникли на основе судебных решений в следующие десятилетия.

11. Хотя история показывает, что концепция неочевидности как необходимого условия выдачи патента развивалась нелинейно и неравномерно, требование изобретательского уровня или неочевидности стало принципом, принятым всеми странами. Согласно данным о национальном патентном законодательстве 101 страны¹¹, эта идея нашла отражение во многих национальных и региональных законах, которые требуют, чтобы изобретение демонстрировало определенный изобретательский уровень (или было неочевидным) следующим (или похожим) образом: изобретение не должно быть очевидным для специалиста в соответствующей области с учетом известного уровня техники^{12,13}. Хотя в законах некоторых стран содержатся в явной форме дополнительные

¹⁰ Новизна изобретения не признавалась в случаях, когда нововведение являлось чем-то таким, что естественным образом пришло бы в голову лицу, размышляющему над соответствующим предметом, поскольку патенты следовало выдавать только на новые изобретения, требующие работы мысли и исследований («Penn против Bibby» (1866) 2 L.R. Ch.127, 136).

¹¹ Certain Aspects of National/Regional Patent Laws: Inventive Step (см. http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html).

¹² Исключения имеются в законодательстве Японии и Республики Корея (специалист в соответствующей области «легко пришел бы к такому изобретению» с учетом известного уровня техники), а также Китая («по сравнению с известным уровнем техники изобретение обладает заметными сущностными характеристиками и представляет собой существенный прогресс»). Согласно действующему законодательству Вьетнама, изобретение считается обладающим изобретательским уровнем, если, с учетом известного уровня техники, «демонстрирует изобретательский прогресс и не может быть легко создано человеком со средним уровнем знаний в соответствующей области».

разъяснения на законодательном уровне¹⁴, в общем и целом оговорки о наличии изобретательского уровня (неочевидности) в патентном законодательстве описывают лишь общий принцип, применяемый в каждом отдельном случае. В рамках подобного подхода возможно применение критерия патентоспособности к каждому изобретению по существу, с учетом того факта, что изобретения могут относиться к разным технологическим областям. Этот подход охватывает также будущие технологические изобретения, которые невозможно предсказать.

12. С другой стороны, тот факт, что закон лишь обозначает общий принцип, создает определенные трудности при определении изобретательского уровня. В отличие от фактического сравнения заявленного изобретения с известным уровнем техники, которое проводится при оценке новизны, при оценке изобретательского уровня используется менее четкая, качественная шкала¹⁵. Следовательно, разъяснения и толкования правовых положений с выходом за рамки буквы закона, а также разработка методики оценки изобретательского уровня в каждой юрисдикции способствуют непрерывному уточнению требования наличия изобретательского уровня. Одновременно с правовой интерпретацией законодательства практиками из юридической сферы многие патентные ведомства выпускают административные руководства по поиску и экспертизе с целью обеспечения объективности и последовательности оценки, проводимой патентными экспертами. В таких руководствах часто разъясняется, как следует применять то или иное правовое требование в каждом конкретном случае. В странах, где такие административные руководства доводятся до всеобщего сведения, они также играют важную роль в качестве инструкций для заявителей и третьих лиц. Хотя административные руководства не имеют того же правового статуса, что законодательные акты, и использовать их следует с осторожностью, они являются источником полезной информации, обеспечивающей понимание концепции изобретательского уровня в различных юрисдикциях.

[Footnote continued from previous page]

¹³ Определение известного уровня техники (или существующего уровня техники), важное для оценки изобретательского уровня в соответствии с национальным законодательством разных стран, в настоящем документе не рассматривается. С этой темой можно ознакомиться в документе SCP/6/INF/2, где собраны ответы на вопросы анкеты, касающиеся определения термина «известный уровень техники».

¹⁴ В законодательстве, например, таких стран, как Австралия и Папуа-Новая Гвинея, в явной форме указано, что общедоступные средние знания учитываются при оценке изобретательского уровня. В законодательстве Соединенных Штатов Америки однозначно указано, что, чтобы считаться очевидным с учетом известного уровня техники, объект заявки в целом должен быть очевидным до даты подачи на регистрацию заявленного изобретения. В подпункте (j)(a) пункта (1) статьи 2 Закона о патентах Индии говорится, что «изобретательский уровень» означает свойство изобретения, предполагающее техническое достижение по сравнению с существующими знаниями, или экономическое значение, или сочетание того и другого, и делающее изобретение неочевидным для специалиста в соответствующей области.

¹⁵ W. R. Cornish, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London (1999), p.192.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИАЛИСТ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ» (СДО)

13. В целом определение изобретательского уровня основано на оценке, которую делает «специалист в данной области»¹⁶. В законах некоторых стран в явной форме указывается, что такой специалист обладает «средней»¹⁷ или «обычной»¹⁸ квалификацией, в то время как во многих других странах интерпретируют необходимый уровень квалификации аналогично, не формулируя это в законодательстве явным образом (см. ниже). В Соглашении о пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 г. о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС) упоминается «специалист, обладающий обычными знаниями и навыками в данной области». В настоящем документе в целях обеспечения единообразия используется термин «специалист в данной области (СДО)».

14. Другие (отличные от приведенных выше) объяснения или определения термина в национальном и региональном законодательстве отсутствуют. В некоторых странах в юридических документах или административных руководствах даны инструкции по поводу значения рассматриваемого термина.

15. Для начала можно привести в качестве показательного примера пояснение выражения «специалист в данной области» из пункта 13.11 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы:

«13.11 Специалистом в данной области признается гипотетическое лицо с обыкновенной квалификацией в соответствующей области, имеющее представление об общедоступных средних знаниях в рассматриваемой области на соответствующую дату». Также предполагается, что такое лицо имеет доступ ко всем элементам «известного уровня техники», в частности, к документам, цитируемым в отчете о международном поиске, и что в его распоряжении имеются стандартные средства и возможности для проведения повседневных экспериментов. Если проблема, которой касается изобретение и которая вытекает из известного уровня техники, требует от специалиста в данной области поиска ее решения в другой технической области, специалистом в такой технической области считается лицо, обладающее достаточной квалификацией для решения рассматриваемой проблемы. Следовательно, оценка наличия изобретательского уровня должна быть основана на знаниях и способностях специалиста. Возможны случаи, когда целесообразно говорить не о специалисте, а о группе специалистов, например, об исследовательской или производственной группе. Так происходит, например, при работе с современными технологиями, такими как компьютерные и телефонные системы, и с узкоспециализированными процессами, такими как, например, производство интегральных микросхем или сложных химических соединений».

16. В приведенном определении объединены многие общие элементы толкования термина «специалист в данной области» в ряде стран и регионов.

¹⁶ В законах небольшого числа стран (Алжир, Судан, Замбия) не указано в явной форме, кто именно считает предлагаемое изобретение очевидным.

¹⁷ Например, в действующих законах Аргентины, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Израиля, Панамы, Перу, Сирийской Арабской Республики и Вьетнама.

¹⁸ Например, в действующих законах Бахрейна, Барбадоса, Сальвадора, Ганы, Японии, Иордании, Малайзии, Маврикия, Республики Корея, Саудовской Аравии, Шри-Ланка, Таиланда, Соединенных Штатов Америки, документах Патентного ведомства Совета сотрудничества стран Залива (ПВ ССЗ) и ОАИС.

Гипотетическое лицо

17. СДО — это гипотетическое лицо. СДО — вымышленное лицо, чьи знания и навыки служат основой для оценки того, обладает ли заявленное изобретение изобретательским уровнем. Экспертизу заявки проводит не изобретатель и не патентный эксперт. Экспертизу заявленного объекта также не следует проводить потенциальному клиенту, покупателю или подрядчику¹⁹.

18. Конкретный уровень знаний и квалификации этого вымышленного лица необходимо определять в каждом конкретном случае в зависимости от характера заявленного изобретения, ориентируясь на действующие законодательные акты. Учитывая вышеизложенное, СДО может быть любой — от лица, ведущего коммерческую деятельность в одной сфере, до высококвалифицированного ученого в другой, в зависимости от характера проблемы²⁰. В связи с делом «Hughes Aircraft Company против государства Израиль», СА 345/87, (2.7.1990) Верховный суд США указал, что СДО является вымышленной фигурой, которая может обладать различными знаниями в разных профессиональных и научных областях, в зависимости от их технического или исследовательского характера²¹.

19. Оценка заявленного изобретения с точки зрения гипотетического лица позволяет провести объективный анализ этого изобретения. Эксперту или иному лицу, оценивающему изобретательский уровень, следует попытаться поставить себя на место СДО²². Такое лицо должно быть способно, исходя из пройденного обучения и имеющегося опыта, представить себя СДО при определении наличия изобретательского уровня²³.

Уровень квалификации в соответствующей области

20. Во многих странах считается, что СДО обладает обычной или средней квалификацией в соответствующей области техники на соответствующую дату. Соответствующая дата — это дата подачи патентной заявки или — в случае истребования приоритета — дата приоритета. Чтобы сохранить объективность при оценке очевидности, важно принять решение об уровне обычной или средней квалификации СДО²⁴.

21. СДО не должен быть ни «механиком-гением [...], ни идиотом в механике²⁵. Это — типичный специалист, владеющий знаниями, общими для специалистов в той же области²⁶. Во многих странах считается, что СДО обладает «средней» квалификацией. Согласно руководствам, используемым во многих странах Латинской Америки, термин «СДО» «относится к лицу со средними знаниями, а не просто к кому-то, кто специализируется в данной области», и, следовательно, считается, что уровень знаний, квалификации и способностей СДО выше, чем у широкой публики, но при этом не

¹⁹ Федеральный суд Германии, 17 ноября 2009 г. -X ZR 49/08 - Hundefutterbeutel.

²⁰ См. данные, представленные Австралией.

²¹ «Hughes Aircraft Company против государства Израиль», СА 345/87, (2.7.1990)). Аналогичным образом, в сведениях, представленных Словацкой Республикой, отмечается, что уровень знаний и профессиональной квалификации воображаемого лица, являющегося специалистом в определенной области, в каждом конкретном случае будет разным, в зависимости от технической области, к которой относится изобретение.

²² См. данные, представленные Сингапуром.

²³ См. представленные Испанией данные по судебному решению от 9 мая 2008 г.

²⁴ «Ryko Mfg. Co. против Nu-Star, Inc.», 950 F.2d 714, 718, 21 USPQ2d 1053, 1057 (Fed. Cir. 1991).

²⁵ «Van der Lely NV против Bamfords Ltd» [1961] RPC 296 (см. данные, представленные Сингапуром).

²⁶ Решение Коммерческого суда Барселоны №4 от 7 января 2014 г. (Испания).

превышает ожидаемого от имеющего надлежащую квалификацию лица²⁷. Во Вьетнаме лицом со средней квалификацией в рассматриваемой области считается лицо, обладающее обычными техническими навыками практической деятельности и знакомое с общедоступными средними знаниями в соответствующей области²⁸.

22. Знание СДО известного уровня техники — это то, чего ожидают от знаний специалиста среднего уровня, и уровень таких знаний зависит от самой сути соответствующих технологий²⁹. В Соединенных Штатах Америки к факторам, учитываемым при определении уровня обычной квалификации в рассматриваемой области, можно отнести (i) виды проблем, с которыми приходится сталкиваться в данной области; (ii) известные решения таких проблем; (iii) скорость появления инноваций; (iv) степень сложности технологий и (v) уровень образования практикующих специалистов в рассматриваемой области. Все факторы могут и не присутствовать в каждом конкретном случае, а в некоторых случаях один или несколько факторов могут преобладать. В некоторых странах, чтобы определить круг СДО, необходимо отталкиваться от технической проблемы, на решение которой направлено и которую, по мнению автора, решает изобретение³⁰.

23. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что средняя или обычная квалификация СДО не является средней квалификацией непрофессионала (обладающего минимальными знаниями и квалификацией) или специалиста высокого класса (обладающего максимальными знаниями и квалификацией); скорее это квалификация, которой, как ожидается, должен обладать обычный практик в данной области с надлежащей подготовкой.

24. В Индии Апелляционный совет по интеллектуальной собственности (АСИС) указал на различие формулировок «специалист в данной области», используемой в правовых положениях, относящихся к требованию наличия изобретательского уровня, и «лицо, обладающее средней квалификацией и средними знаниями», используемой в положении о требовании достаточного раскрытия³¹. АСИС не сформулировал, в чем разница между двумя выражениями, но указал, что специалист в данной области, чье мнение важно при оценке изобретательского уровня, «читал литературу об известном уровне техники и знает, как применить свои знания в ходе стандартной исследовательской деятельности. Его не нужно направлять шаг за шагом. Он сам способен проложить себе путь. [...] он не выберет «идеи, говорящие в пользу отрывков», как оспаривающий патент истец, и не будет искать «идеи против отрывков», как ответчик»³².

25. На практике существует множество общих или аналогичных элементов, характеризующих уровень квалификации СДО согласно требованиям разных стран. Эти элементы можно обобщить следующим образом:

- (i) Предполагается, что у СДО есть доступ ко всему объему общедоступных данных об уровне техники.

²⁷ Руководство по экспертизе заявок на выдачу патентов в отношении изобретений в ведомствах по промышленной собственности стран Андского сообщества (Андское руководство) и Руководство по организации и рассмотрению патентных заявок ведомств по промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики (Центральноазиатское руководство).

²⁸ Пункт 23.6.а Циркуляра №01/2007/ТТ-ВКНСН от 14 февраля 2007 г. Министерства науки и технологии, регулирующего исполнение Декрета Правительства №103/2006/ND-CP от 14 22 сентября 2006 г. См. сведения, представленные АОИС.

³⁰ Апелляционная комиссия ЕПВ, Т 422/93 и решение Коммерческого суда Барселоны №4, от 7 января 2014 г. (Испания).

³¹ «Enercom против Aloys Wobben», ORA/08/2009/PT/CH (Распоряжение №123 от 2013 г.).

³² Там же, по делу «Sankalp Rehabilitation Trust против Hoffman-Roche», OA/8/2009/PT/CH.

(ii) СДО в состоянии понять все технические вопросы в соответствующей области.

26. В некоторых странах считают, что СДО должен быть в состоянии понять все технические вопросы в той области, которая относится к техническим проблемам, разрешимым с помощью изобретения³³. Соответствующая область техники включает в себя и смежные области, в частности, технические вопросы в сфере, имеющей отношение к проблемам, которые должны быть решены с помощью изобретения³⁴.

(iii) СДО обладает нормальными/обычными знаниями в области рассматриваемой технологии.

27. СДО — это квалифицированный практик в соответствующей технической области, который обладает средними знаниями и способностями в данной области на соответствующую дату³⁵ или общими знаниями в соответствующей области³⁶.

(iv) СДО обладает обычными практическими навыками в рассматриваемой технической области.

28. Считается, что СДО хорошо знаком с методами работы³⁷, обладает обычными практическими навыками³⁸ или владеет ноу-хау в технической области, к которой относится изобретение³⁹.

(v) СДО имеет представление об общедоступных средних знаниях на соответствующую дату или владеет такими знаниями.

29. СДО также способен сравнивать информацию, содержащуюся в цитируемых документах, с общедоступными средними знаниями в соответствующей области, например, с известной технической идеей, содержащейся в справочнике⁴⁰. В зависимости от характера рассматриваемой технологии, в отдельных случаях общедоступными средними знаниями может обладать относительно небольшое число квалифицированных практикующих специалистов, в других же случаях технология не будет считаться частью общедоступных средних знаний, если ею не владеет большое число практикующих квалифицированных специалистов⁴¹. В соответствии с судебной практикой Франции, квалифицированный специалист в определенной технической области не обладает никакими профессиональными знаниями в сфере, отличной от области его специализации⁴². При этом, однако, признается, что СДО может обладать знаниями более общего характера, не обязательно связанными с рассматриваемой

³³ См. материалы, представленные Японией, Швейцарией и Францией (сравните, в частности, с решением Кассационного суда (отделение по гражданским делам, коммерческое отделение) от 20 ноября 2012 г. N.11-18.440).

³⁴ См. материалы, представленные Болгарией и Руководство по проведению экспертизы Японского патентного ведомства (часть II, глава 2, 2.2.).

³⁵ Решения Апелляционной комиссии ЕПВ по техническим вопросам Т 4/98, Т 143/94 и Т 426/88. См. также сведения, представленные Мексикой, и решение Кассационного суда (коммерческое отделение) от 17 октября 1995 г. и 20 ноября 2012 г. во Франции.

³⁶ См. материалы, представленные Турцией и Вьетнамом.

³⁷ См. материалы, представленные Сингапуром.

³⁸ См. материалы, представленные Вьетнамом.

³⁹ См. материалы, представленные Сингапуром.

⁴⁰ См., например, материалы, представленные Австралией, Китаем, Колумбией, Финляндией, Республикой Молдова и Российской Федерацией.

⁴¹ См. материалы, представленные Сингапуром. При этом, однако, в соответствии с решением Апелляционной комиссии ЕПВ Т 475/88, единственная публикация, как правило, не может считаться общедоступными средними знаниями.

⁴² Решение Кассационного суда (коммерческое отделение) от 26 февраля 2008 г.

конкретной областью, или знаниями из смежных областей, относящимися к идентичным или аналогичным техническим проблемам.

30. Важно отличать общедоступные средние знания от знаний, являющихся общественным достоянием: сам факт того, что нечто является общественным достоянием, не делает это предметом общедоступных средних знаний. В сведениях, представленных Сингапуром, отмечено, что в большинстве случаев утверждение, что та или иная информация является частью общедоступных средних знаний, должно быть подкреплено документальными свидетельствами⁴³. Весомым признаком принадлежности к общедоступным средним знаниям является, например, наличие соответствующего описания в стандартных учебниках⁴⁴. Также можно считать, что в состав общедоступных средних знаний вошла широко цитируемая научная работа. Частью таких знаний может считаться свод отраслевых стандартов. Одно из судебных решений⁴⁵ подтверждает: в Сингапуре не ждут, что СДО будет известна конкретная информация, скорее он должен знать, где искать относящиеся к делу данные.

(vi) СДО обладает средней квалификацией и способностями в области использования известного уровня техники, которые типичны для рассматриваемой технической области.

31. СДО, имея доступ ко всей информации об известном уровне техники, обладает средними навыками и способностями использовать такую информацию в ходе обычной деятельности в рассматриваемой технической области⁴⁶. СДО в состоянии использовать обычные технические средства для научных исследований и разработок⁴⁷.

(vii) СДО может использовать обычные средства и возможности для проведения повседневных экспериментов, чтобы, например, прояснить неясные моменты в известной технологии.

32. СДО имеет в своем распоряжении обычные средства, обладает способностями и опытом, необходимыми для проведения повседневных экспериментов⁴⁸. От СДО, в распоряжении которого имеются обычные инструменты и навыки, ожидают проведения экспериментов с целью прояснения неясных моментов в выхода на изобретательский уровень⁴⁹.

(viii) Если проблема требует поиска решения в другой технической области, то СДО для этой области — это лицо, обладающее квалификацией для решения такой проблемы.

33. Если проблема требует от СДО поиска решения в другой технической области, специалистом в такой области будет считаться лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения проблемы. Оценка по существу изобретательского уровня решения, следовательно, должна быть основана на знаниях и квалификации такого специалиста⁵⁰. СДО имеет большой опыт в соответствующей технологической области и

⁴³ Аналогично, Руководство ЕПВ по экспертизе (ЕПВ, часть G, глава VII-2, 3.1) содержит заявление о том, что некоторые аспекты общедоступных средних знаний, будучи оспорены, должны быть подтверждены документальными свидетельствами (например, текстом учебника).

⁴⁴ См. также решение Апелляционной комиссии ЕПВ, Т 171/84.

⁴⁵ «Nokia против Ircot» [2010] EWHC 3482.

⁴⁶ См., например, материалы, представленные Финляндией и Турцией.

⁴⁷ См. материалы, представленные Японией и Республикой Корея.

⁴⁸ См., например, материалы, представленные Аргентиной, Финляндией, Марокко, Испанией и ЕПВ.

⁴⁹ См. материалы, представленные Швецией.

⁵⁰ См., например, материалы, представленные Аргентиной, Китаем и Норвегией.

придерживается принятых в среднем взглядов на состояние и будущее развитие такой области⁵¹. Следовательно, от СДО можно ожидать, в случае необходимости, поиска возможных решений в смежных и общетехнических областях или даже в сферах, далеких от рассматриваемых⁵². Чтобы изобретение считалось очевидным в случаях, когда квалифицированный специалист ищет решение в технологических областях, не принадлежащих к технологической сфере, в которой он специализируется, а также к смежным сферам, надо, чтобы специалист пришел к решению, например, следуя указаниям специалистов в соответствующих областях⁵³.

В качестве СДО может выступать группа лиц, работающих в различных соответствующих областях.

34. Возможности и знания СДО могут в определенных случаях соответствовать возможностям и знаниям группы лиц, работающих в различных соответствующих областях, такой как исследовательская или производственная группа. Так происходит, например, в случаях с современными технологиями, например, относящимися к компьютерным системам или сетям, и с узкоспециализированными процессами, такими как, например, коммерческое производство интегральных микросхем или сложных химических соединений⁵⁴. Еще одним примером может служить продукция медицинских технологий (такая как, например, аппаратура для рентгенографии), в связи с которой необходимы знания из области физики⁵⁵.

35. Чтобы специалистом в данной области считалась группа специалистов, должно быть очевидно, что специалист в основной технической сфере, к которой относится изобретение, работает над решением технической проблемы, которую невозможно лишить только с имеющимися у него техническими знаниями, и что ему следовало бы рассмотреть возможность обращения за помощью к специалисту из другой технической области⁵⁶. Группу профессионалов можно считать СДО, если при стандартных условиях она способно совместно решить поставленную задачу⁵⁷, или если лицу со средней квалификацией в рассматриваемой области следовало бы обратиться за помощью к другому лицу — со средней квалификации в другой технической области⁵⁸.

Ограниченность возможностей СДО

36. Во многих странах СДО действует не автоматически, но и не обладает в полной мере изобретательскими способностями и навыками. СДО обладает доскональными и подробными знаниями в своей технической сфере, но не изобретательскими способностями⁵⁹. Хотя для оценки известного уровня техники в соответствующей области и разрешается использовать «мозаику» из документов по известному уровню

⁵¹ См. материалы, предоставленные Австрией, и решения Апелляционной комиссии ЕПВ Т 774/89 и Т 817/95.

⁵² Решение Апелляционной комиссии ЕПВ, Т 560/89. См. также материалы, представленные Марокко и Швецией.

⁵³ Руководство по поиску и экспертизе Ведомства по патентам и регистрации (ВПП) (Швеция), RL В5:2.5.2.

⁵⁴ См., например, материалы, представленные Аргентиной, Хорватией, Норвегией и Швецией.

⁵⁵ См. материалы, представленные Турцией.

⁵⁶ См. материалы, представленные Израилем. Если проблема, которую предстоит решить, относится ко второй технической области, можно ожидать, что с соответствующим специалистом проконсультируются или пригласят его в рабочую группу (Федеральный суд Германии, 15 сентября 1977 г. – X ZR 60/75 - Börsenbügel - GRUR 1978, 37)3).

⁵⁷ См. материалы, представленные Словацкой Республикой.

⁵⁸ См. материалы, представленные Турцией.

⁵⁹ Решение Верховного суда Израиля. См. также решение Апелляционной комиссии ЕПВ Т39/93, ОЖ ЕРО 1997, 134, и решение Коммерческого суда Барселоны №4, от 7 января 2014 г. (Испания).

техники, это должна быть мозаика, которую мог бы собрать и лишенный воображения человек, не используя изобретательские возможности⁶⁰. Кроме того, СДО не подвергает сомнению установившиеся взгляды на соответствующие технологии⁶¹.

37. СДО нередко рассматривается как лицо, которое не обладает изобретательскими способностями, но имеет обычную квалификацию и может использовать обычные логические навыки и методы мышления с опорой на имеющиеся знания. Специалист в данной области способен решать технологические задачи, выполнять обязанности и справляться с проблемами с опорой на имеющиеся опыт, знания и логические принципы, рациональное обоснование и решения⁶². В Сингапуре считают, что СДО «обладает стандартными для его работы компетенциями, не будучи при этом человеком с воображением или изобретательского склада ума»⁶³, а также «является на дату приоритета специалистом со стандартной квалификацией, но без воображения»⁶⁴.

38. Конкретный уровень и отдельные неявные характеристики творческих качеств СДО и его мыслительных возможностей в каждой отдельной юрисдикции не всегда просто определить. В Республике Корея считают, что СДО обладает способностью проявлять обычные творческие способности при выборе надлежащих материалов, оптимизации области числовых значений изобретения и замене изобретения на эквивалентные ему и т.п. Аналогично, в Японии СДО должен проявлять обычные творческие способности при выборе материалов и изменении конструктивных характеристик. В Швейцарии считается, что СДО наделен обычными логическими способностями, но не обладает интуицией или дедуктивными навыками. У него отсутствуют смежные навыки и творческий подход. В статье 2.4 главы 4 Части II Руководства по патентной экспертизе Китая говорится, что от СДО не ожидают наличия творческих способностей.

39. В Соединенных Штатах Америки СДО считают человеком с обычными творческими способностями, который действует не автоматически. Во многих случаях он может скомпоновать идеи нескольких патентов, собрать их, как кусочки головоломки, и способен, в случае необходимости, понять научные и технические принципы, применяемые на соответствующем уровне техники⁶⁵. Аналогично, в соответствии с Руководством по патентной экспертизе и процедуре регистрации Чили, СДО обладает обычными творческими способностями, которых ожидают от каждого специалиста в соответствующей технической области. Термин «обычные творческие способности» может относиться к умению специалиста получать мотивацию из знаний об известном уровне техники, сочетать и развивать их, не добавляя при этом новые знания к тому объему, который был известен на момент создания изобретения.

40. Апелляционный совет по интеллектуальной собственности (АСИС) Индии утверждает, что СДО — не бездарность и обладает некоторой долей творческих

⁶⁰ «Peng Lian Trading против Contour Optik» [2003] 2 SLR 560 (Сингапур), со ссылкой на английский прецедент — «Technograph Printed Circuits Ltd против Mills & Rockley (Electronics) Ltd» [1972] RPC 346. Кроме того, при рассмотрении дела «Prakash J in Ng Kok Cheng против Chua Say Tiong» [2001] SGHC 143 (Сингапур) были перечислены важнейшие признаки специалиста в данной области как человека, который «(i) владеет общедоступными средними знаниями по рассматриваемому предмету; (ii) испытывает практический интерес к объекту патентования или с высокой долей вероятности будет действовать в заданном таким предметом направлении; (iii) не обладая воображением, демонстрирует приемлемый уровень интеллекта и хотел бы определять направления патентной деятельности».

⁶¹ См. материалы, представленные Швецией.

⁶² См. материалы, представленные Австрией.

⁶³ «General Tire & Rubber Co против Firestone Tyre & Rubber Co Ltd & Ors» [1972] RPC 457.

⁶⁴ «Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd» [1985] RPC 59 (ссылка дана в «Institut Pasteur & Anor против Genelabs Diagnostics & Anor» [2000] SGHC 53).

⁶⁵ См. также материалы, представленные делегацией Соединенных Штатов Америки.

способностей⁶⁶. В связи с делом «Energcon против Alloys Wobbens» разъяснено, что «мы не собираемся представлять себе специалиста со сверхъестественными способностями, но не считаем, что надо изображать специалиста в данной области неспособным ни на что, кроме выполнения простых инструкций».

⁶⁶

«Sankalp Rehabilitation Trust против Hoffman-Roche», OA/8/2009/PT/CH (Распоряжение No.250/2012).

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

41. В некоторых ведомствах принята стандартная методика оценки изобретательского уровня с целью обеспечить объективность и последовательность проведения такой оценки экспертами, заявителями и третьими сторонами. Во многих ведомствах применяется подход по принципу «от проблемы к решению», хотя возможны небольшие различия в применении этого подхода. В других странах существуют и другие виды методик. Задача этих методик состоит в том, чтобы решить конкретную проблему, связанную с необходимостью избежать использования ретроспективного подхода или оценки методом *ex post facto* при определении изобретательского уровня, так как читатель патентной заявки знаком и с проблемой, и с ее решением.

42. Поскольку каждое изобретение уникально, ни в одной юрисдикции не применяется какая-либо одна методика. Обычно используются «рекомендации», «руководства» или «полезные инструменты», а не обязательные схемы. В некоторых ведомствах⁶⁷ отклонение от принятой методики является исключением. Какая бы методика ни использовалась, важно помнить, что несмотря на сложность разработанной и уточненной методики, в конечном итоге, основной вопрос в целом заключается в следующем: «является ли изобретение очевидным?»⁶⁸.

43. Оценка изобретательского уровня зависит от уровня техники, СДО и степени неочевидности. Поскольку оценка степени очевидности заявленного изобретения основана на известном уровне техники с точки зрения лица, обладающего квалификацией в соответствующей области, идентификация заявленного изобретения, соответствующего известного уровня техники и СДО, а также сравнение заявленного изобретения и известного уровня техники становятся неотъемлемыми частями такой оценки. Следовательно, эти элементы будут общими во всех методиках.

44. В следующих пунктах описаны различные методики, применяемые государствами-членами. В них можно найти много общего, но особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:

- для начала, какой именно известный уровень техники следует сравнивать с заявленным изобретением;
- как идентифицировать самый близкий или самый подходящий известный уровень техники;
- как оценить разницу между заявленным изобретением и известным уровнем техники;
- если технические проблемы или эффект играют важную роль в оценке изобретательского уровня — как оценить нетехнические элементы заявленного изобретения.

⁶⁷

⁶⁸

Бюро промышленной собственности и торговли Марокко и ЕПВ.

Судья Апелляционного суда отметил в связи с делом «Angiotech Pharmaceuticals против Conor Medsystems» (4.16 [2007] EWCA Civ 5), что вопрос о пороге относительно прост: «[...] можно переусердствовать, обсуждая концепцию очевидности, так что это понятие превратиться в метафизическое или будет обременено неписаными, никем не поддержанными доктринами, субдоктринами и суб-субдоктринами. ... А вопрос, в конце концов, прост: было ли изобретение очевидным?» Следует, однако, отметить, что в небольшом количестве стран существуют законы, в которых термин «очевидный» не используется в явной форме для характеристики изобретательского уровня.

Германия

45. В Германии, прежде чем принять решение о наличии у изобретения изобретательского уровня, необходимо определить следующее: соответствующий уровень техники на дату подачи (дату приоритета); компетентного квалифицированного специалиста; и способности/уровень квалификации специалиста. В Германии решение о наличии у заявленного изобретения изобретательского уровня зависит в каждом случае от конкретных обстоятельств. Решения по сравнимым делам носят рекомендательный характер. Не существует прецедентного права, обязывающего применять исключительно универсальные критерии, позволяющие приходиться к обязательным выводам по поводу наличия изобретательского уровня в других случаях. В связи с делом «Fischbissanzeiger» Федеральный суд Германии постановил, что «ближайший» известный уровень техники нее всегда можно принимать за единственную точку отсчета при оценке очевидности защищаемого патентом объекта⁶⁹. Выбор точки отсчета (или даже нескольких точек отсчета), скорее, требует определенного обоснования, которое, как правило, является результатом попыток квалифицированного специалиста отыскать лучшее — или просто еще одно — решение, служащее определенной цели, отличное от предусмотренного известным уровнем техники.

46. Вторичными признаками наличия изобретательского уровня могут быть преодоление технического предубеждения или удовлетворение давней потребности (о вторичных соображениях см. в следующей главе).

Гватемала и Соединенные Штаты Америки

47. В Соединенных Штатах Америки оценка изобретательского уровня проводится в каждом конкретном случае, по мере целесообразности, с учетом относящихся к делу фактов. Правовые рамки объективного анализа с целью определения наличия очевидности в соответствии со статьей 103 35 U.S.C. заданы рассматривавшимся в Верховном суде делом «Graham против John Deere Co.» (383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)). Очевидность является правовым вопросом, основанным на выяснении основных фактов. По версии суда, для их выяснения необходимы

(i) определение охвата и содержания известного уровня техники;

(ii) выявление различий между известным уровнем техники и заявленным изобретением; и

(iii) определение обычного уровня квалификации на основе соответствующего уровня техники.

При оценке очевидности необходимо оценить ответствующие объективные доказательства. Такие доказательства называют иногда «вторичными соображениями», и к ним могут относиться доказательства коммерческого успеха, давно выявленные, но не удовлетворенные потребности, неудачи других исследователей и неожиданность результатов. Факторы Грэма, включая, при наличии, вторичные соображения, нашли новое подтверждение и были использованы Верховным судом США при рассмотрении и определении очевидности в фактической ситуации, представленной делом «International Co. против Teleflex Inc.»⁷⁰.

⁶⁹ Федеральный суд Германии - Ха ZR 138/05 - «Fischbissanzeiger» - GRUR 2009, 1039.

⁷⁰ «KSR International Co. против Teleflex Inc.», 550 U.S. 398, 82 USPQ2d (2007).

48. Аналогичная методика используется в Гватемале. В соответствии с пунктом 3 статьи 117 закона о промышленной собственности (Декрет №57/2000), вопрос о том, не является ли изобретение непатентоспособным в связи с отсутствием новизны или изобретательского уровня, решается индивидуально в каждом отдельном случае с учетом относящихся к делу фактов, таких как, например,

- (i) охват и содержание известного уровня техники;
- (ii) различия между имеющимся уровнем техники и заявленным изобретением;
- (iii) обычная квалификация в соответствующей области техники;
- (iv) надлежащие вторичные факторы, такие как коммерческий успех, давно выявленные, но не удовлетворенные потребности, неудачи других исследователей и неожиданность результатов.

Сингапур (подход *Windsurfing*)

49. В Сингапуре при вынесении многих судебных решений принято проводить тест, описанный в деле «*Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd*» (4.18[1985] RPC 59), а также, по возможности, необходимо применять при патентной экспертизе принципы так называемого «подхода *Windsurfing*». Подход этот состоит из четырех перечисленных ниже действий, позволяющих снизить риск, связанный с ретроспективным подходом:

- (i) выявить изобретательский замысел заявленного изобретения;
- (ii) поставить себя на место обладающего стандартной квалификацией, но лишённого воображения представителя соответствующей технической области на дату приоритета, владеющего общедоступными на соответствующую дату средними знаниями в рассматриваемой области;
- (iii) выявить (если таковые существуют) различия между объектами, которые упоминаются как «известные и используемые», и предполагаемым изобретением;
- (iv) решить, не имея информации о предполагаемом изобретении, находятся ли такие различия на уровне, который мог бы быть очевиден для специалиста в данной области, или же они требуют определенной степени изобретательности.

50. «Изобретательский замысел» в подпункте (i) связан с выявлением сути изобретения. Это «идея или принцип более или менее общего применения» (см. *Kirin-Amgen*, [2005] RPC 169, пункты 112-113), благодаря которому достижение изобретателя может называться изобретением. Вклад изобретателя в развитие соответствующей области техники связан с оценкой изобретательского замысла — с выводом о том, насколько предлагаемое изобретение способствовало повышению известного уровня техники. Изобретательский замысел и вклад в развитие техники, возможно, заслуживают одинакового уважения, но так бывает не всегда»⁷¹. В Руководстве по патентной экспертизе Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС) объекты, о которых идет речь на третьем этапе теста *Windsurfing*, следует понимать как «известный уровень техники» в значении, предусмотренном пунктом (2) статьи 14 Закона о патентах Сингапура.

⁷¹ «Generics (UK) Limited против H Lundbeck A/S» [2009] UKHL 12.

51. При формулировании возражений в связи с отсутствием изобретательского уровня эксперты могут также использовать видоизмененную версию теста *Windsurfing* — подход *Pozzoli*⁷². Разница между двумя подходами скорее в форме, чем в содержании. Суд признал, что, хотя тест *Windsurfing* по-прежнему остается полезным инструментом, он является скорее проявлением судейской изобретательности в части прагматичного толкования и разъяснения требований Закона о патентах.

Япония и Республика Корея

52. Согласно действующему законодательству Японии и Республики Корея, у заявленного изобретения отсутствует изобретательский уровень, если до даты подачи на регистрации (даты приоритета) СДО мог легко прийти к заявленному изобретению на базе известного уровня техники в соответствующей области⁷³.

53. В Руководстве по проведению экспертизы Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КВИС) говорится, что эксперт старается рассматривать известный уровень техники, который рассматривал бы специалист в данной области на момент подачи заявки, и, в то же время, тщательно анализирует цель, техническую структуру и благотворное влияние изобретения, обращая внимание на описание, чертежи и вывод заявителя и определяя, по совокупности показателей, имеется ли у изобретения изобретательский уровень, учитывая его конкретную цель и результаты, а также сосредоточившись на степени трудности технической структуры заявленного изобретения. Эксперт определяет наличие изобретательского уровня, решая, окажет ли заявленное изобретение, по мнению специалиста обыкновенной квалификации в соответствующей области, положительный эффект по сравнению с известным уровнем техники, а также сосредоточившись на том, обеспечивает ли известный уровень техники какую-либо мотивацию для специалиста в данной области, позволяющую достичь объекта заявленного изобретения, или же различие между объектом известного уровня техники и объектом заявленного изобретения может считаться проявлением обычных творческих способностей.

54. В соответствии с Руководством по экспертизе КВИС⁷⁴, для определения наличия изобретательского уровня можно предпринять следующее:

- (i) выявить заявленное изобретение;
- (ii) выявить известный уровень техники, связанный с заявленным изобретением;
- (iii) определить, какой известный уровень техники наиболее близок к заявленному изобретению, сравнить заявленное изобретение и ближайший известный уровень техники и выявить различия;
- (iv) определить, могло ли заявленное изобретение быть с легкостью создано СДО на основании соответствующего известного уровня техники и знаний общего характера, несмотря на различие между заявленным изобретением и известным уровнем техники.

На этапе (iii) эксперту следует принять во внимание структурное сочетание элементов изобретения. Точнее, объединенные в структуру элементы изобретения следует

⁷² «Pozzoli SPA против BDMO SA» [2007] EWCA Civ 588.

⁷³ Пункт (2) статьи 29 Законов о патентах Японии и Республики Корея, соответственно.

⁷⁴ Руководство по экспертизе КВИС, часть 3, глава 3, статьи 4, 5.

сравнивать как единое целое (не разделяя) с соответствующими элементами известного уровня техники.

55. В Руководстве по проведению экспертизы Японского патентного ведомства (ЯПВ)⁷⁵ предусмотрена аналогичная методика. Наличие изобретательского уровня определяется исходя из того, можно ли считать, что специалист в соответствующей области способен легко прийти к заявленному изобретению на основании известного уровня техники, постоянно анализируя процесс, который мог бы использовать специалист, основываясь на понимании состояния технической области, к которой относится заявленное изобретение, на момент подачи на регистрацию. Вот более подробное описание используемого подхода:

- (i) выявить заявленное изобретение;
- (ii) выявить один или несколько известных уровней техники, связанных с заявленным изобретением;
- (iii) выбрать известный уровень техники, в наибольшей степени подходящий для обоснования вывода об отсутствии изобретательского уровня, сравнить этот уровень и заявленное изобретение и найти соответствия и различия между аспектами, характерными для выбранного известного уровня техники и для заявленного изобретения;
- (iv) определить причины отсутствия у предлагаемого изобретения изобретательского уровня, исходя из подробного описания выбранного известного уровня техники или другого известного уровня техники в соответствующей области (в том числе в хорошо известных и повсеместно используемых областях техники) и общедоступных средних знаний.

Специфику методики ЯПВ можно проследить на этапе (iii), когда выявляются и учитываются при анализе наличия изобретательского уровня как соответствия, так и различия между выбранным известным уровнем техники и заявленным изобретением

Австрия

56. В Австрии, в случаях, когда ответы на перечисленные ниже вопросы оказываются отрицательными, считается, что у рассматриваемого изобретения имеется изобретательский уровень:

- (i) Мог бы специалист в данной области классифицировать/выбрать предложенное технологическое изобретение для решения технологических задач/выполнения обязанностей/урегулирования проблем применения как самоочевидное?
- (ii) Относится ли выбранный в предложенном решении технологический метод к спектру/портфелю возможных решений специалиста в данной конкретной технологической сфере?
- (iii) Смог бы специалист в данной области найти/изобрести выбранный технологический метод, использованный в раскрываемом решении, с легкостью/без учета обстоятельств, исходя из принципов логики, разумных причин и решений, основанных на его знаниях и опыте?

⁷⁵ Часть II, глава 2, пункт 2.4 Руководства по экспертизе ЯПВ.

Описанная выше методика, как и при подходе «от проблемы к решению» (см. ниже) предполагает определенное повышенное внимание к решению технических проблем, предусмотренному заявленным изобретением. В то же время, вопрос (iii) предполагает, что важным признаком является способность специалиста в данной области «с легкостью» прийти к заявленному изобретению. Этот компонент схож в определенной степени с методами, предусмотренными Руководствами по экспертизе ЯПВ и КВИС.

Австралия (тест *Wellcome*)

57. В Австралии тест на очевидность был описан судьей Аткинсом из Высокого суда Австралии в связи с делом «Wellcome Foundation Ltd против VR Laboratories (Aust) Pty Ltd»⁷⁶ следующим образом: «Тест состоит в том, что нужно ответить на вопрос, предпринял бы в обычной ситуации гипотетический средний специалист, столкнувшись с такой же проблемой, какие-либо шаги, которые позволили бы на основе известного уровня техники создать изобретение, вне зависимости от того, предпринимал такие шаги изобретатель или нет». Позднее, ориентируясь на тест *Wellcome*, в связи с делом «Aktiebolaget Hässle против Alphapharm Pty Ltd»⁷⁷ Высокий суд одобрил «переформулированный вопрос Cripps», поднятый судьей Грэмом в связи с делом «Olin Mathieson Chemical Corporation против Biorex Laboratories Ltd»⁷⁸: «Верно ли, что воображаемая исследовательская группа на соответствующую дату при любых обстоятельствах... непосредственно пришла бы в ходе обычной деятельности к попытке попробовать [заявленное изобретение], ожидая, что оно приведет к полезному [результату или альтернативе]?»

58. Описанный выше тест *Wellcome* поддерживает использование в надлежащих случаях подхода «от проблемы к решению», при котором рассматривают, является ли заявленное изобретение очевидным, в свете общедоступных средних знаний только в соответствующей области или в сочетании с известным уровнем техники. Подход «от проблемы к решению» в Австралии основан на вопросе о том, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста в соответствующей области, столкнувшегося с определенной проблемой. Этот подход предпочитают использовать при определении наличия изобретательского уровня, поскольку благодаря ему сокращается риск анализа *ex post facto*. Такой подход также обеспечивает законную силу и применимость в будущем результатов рассмотрения экспертом вопроса о недостаточном изобретательском уровне изобретения и помогает выявить все спорные вопросы, относящиеся к выводу о недостаточном изобретательском уровне⁷⁹.

Подход «от проблемы к решению» — ближайший известный уровень техники, технический эффект и объективная техническая проблема

(а) Подход «от проблемы к решению» — пять этапов (пять вопросов)

59. В пункте (с) статьи 28 Решения 486 Андского сообщества 2000 г. указано, что описание изобретения необходимо составлять таким образом, чтобы представленные изобретением техническая проблема и ее решение были понятными, объясняли отличия изобретения от предыдущих технологий и возможные преимущества его применения. В Колумбии в соответствующем руководстве указано, что, чтобы свести к минимуму субъективность и предотвратить ретроспективный анализ (*a posteriori*), экспертиза

⁷⁶ «Wellcome Foundation Ltd против VR Laboratories (Aust) Pty Ltd» (1981) 148 CLR 262, на стр. 286.

⁷⁷ «Aktiebolaget Hässle против Alphapharm Pty Ltd» [2002] HCA 59, стр. [51]-[53]; 212 CLR 411.

⁷⁸ «Olin Mathieson Chemical Corporation против Biorex Laboratories Ltd [1970] RPC 157, стр. 187.

⁷⁹ Подпункты 2.5.1.5 и 2.5.1.6А Руководства по патентной практике и процедурам Австралии.

должна соотносить изобретение с решением технической проблемы посредством «метода «проблема — решение»⁸⁰. Подход этот включает пять этапов:

- (i) выявление известного уровня техники, наиболее близкого к заявленному изобретению;
- (ii) определение различия между заявленным изобретением и известным уровнем техники;
- (iii) определение технического эффекта, вызванного дифференцирующим элементом и отнесенного на его счет;
- (iv) выявление объективной технической проблемы;
- (v) на основании ближайшего известного уровня техники и объективной технической проблемы оценить, насколько заявленное изобретение было бы очевидно для специалиста с обычной квалификацией в соответствующей области.

В случае положительного ответа изобретение считается очевидным и, следовательно, делается вывод об отсутствии изобретательского уровня.

60. Такой же подход использует патентное ведомство Марокко.

61. Аналогичным образом, содержащие руководства по патентам документы патентных ведомств Чили, Португалии и Испании рекомендуют экспертам соответствующих стран использовать подход «от проблемы к решению», требующий ответов на следующие пять вопросов⁸¹:

- (i) Каков ближайший известный уровень техники?
- (ii) В чем различие между заявленным изобретением и ближайшим известным уровнем техники с точки зрения заявленных технических свойств?
- (iii) В основе какого технического эффекта лежит это различие??
- (iv) Какая объективная техническая проблема лежит в основе заявленного изобретения?
- (v) Смог бы специалист в рассматриваемой области, основываясь на полном объеме знаний, содержащемся в известном уровне техники, и не используя творческих способностей, выявить эту проблему и решить ее указанным способом?

62. При ответе на вопрос (i), выбирая ближайший известный уровень техники, необходимо учесть как можно большее количество общих свойств, элементов, а также технический эффект заявленного изобретения по сравнению с известным уровнем техники. При ответе на вопрос (ii) необходимо указать технические характеристики (структурные или функциональные), по которым заявленное изобретение отличается от ближайшего известного уровня техники.

⁸⁰ Информационный обзор формы и содержания патентных заявок и полезных моделей Управления промышленности и торговли (SIC) Колумбии. PI02-I06, 2.13.5.1 Метод «от проблемы к решению».

⁸¹ Руководство по патентной экспертизе и процедуре регистрации Национального института по промышленной собственности (INAPI), часть XVIII, 3.1; Руководство по патентам Испанского ведомства по патентам и товарным знакам (OEPM), 6.6.1.

63. Что касается ответа на вопрос (iii), в нем необходимо указать последствия или результат, которые могут быть непосредственно отнесены на счет характеристик, выделяющих заявленное изобретение. Результаты новых элементов не могут распределяться спорно, по отдельности, изучается вся поступившая заявка. Возможно, что определенные характеристики, которые считаются новыми, не ведут к техническому эффекту, поскольку носят чисто декоративный характер или соответствуют результатам, несравнимым с известным уровнем техники. В таком случае соответствующие характеристики необходимо исключить из дальнейшего анализа. В ситуации, когда невозможно определить технический эффект или такой эффект неочевиден, переходят к вопросу (iv).

64. При ответе на вопрос (iv) необходимо сформулировать объективную техническую проблему, исходя из технической функции, отнесенной к новым свойствам. Объективная техническая проблема может совпадать с проблемой, указанной заявителем (субъективной технической проблемой). Если невозможно сформулировать технический эффект от новых свойств или такой эффект неочевиден, делается допущение, что объективная техническая проблема является новой альтернативой известному уровню техники.

65. Что касается подпункта (v), то вопрос в том, подводит ли известный уровень техники в целом специалиста в данной области к адаптации, модификации или объединению элементов ближайшего известного уровня техники, которые позволили бы достичь того же эффекта тем же способом, что и в заявленном изобретении. Этот вопрос распадается на два. Первый — признает ли специалист в данной области ту же объективную проблему. Чтобы ответить на первый вопрос, необходимо определить, был ли выявлен совокупный известный уровень техники, включая ближайший уровень техники, предназначенный для решения той же объективной проблемы. В отсутствии документа, посвященного той же технической проблеме, изобретение считается неочевидным. Второй вопрос — мог ли специалист в данной области решить ту же объективную задачу тем же способом, который указан в заявке. Другими словами, на основании ближайшего известного уровня техники и исходя из объективной технической проблемы, существует ли в рамках известного уровня техники в целом идея, предположение или мотив, которые могли бы подвести специалиста в данной области к адаптации, модификации или объединению элементов ближайшего известного уровня техники к достижению технического эффекта, достигнутого заявленным изобретением. Если такая идея, предположение или мотив существует, заявленное изобретение считается очевидным и, следовательно, изобретательский уровень у него отсутствует.

(b) Версия подхода «от проблемы к решению» с тремя этапами

66. В некоторых странах этапы (ii) — (iv) пятиэтапного подхода «от проблемы к решению» объединяют в один. Следовательно, применяется трехэтапный подход, который, по сути, является тем же подходом «от проблемы к решению», что и пятиэтапный. Так, например, ЕПВ применяет следующую методику⁸²:

- (i) определить «ближайший известный уровень техники»;
- (ii) выявить «объективную техническую проблему», которую предстоит решить;

⁸² Руководство по экспертизе, глава G-VII, 5.

(iii) рассмотреть, принимая во внимание ближайший известный уровень техники и объективную техническую проблему, вопрос о том, было бы или не было бы заявленное изобретение очевидно для специалиста в данной области.

67. На этапе (i) ближайший известный уровень техники является единственным источником информации, в котором раскрывается сочетание свойств, представляющее собой наиболее многообещающую точку отсчета для разработки, ведущей к изобретению. Первым соображением при выборе ближайшего известного уровня техники является его направленность на аналогичные преследуемым изобретением цели, или эффект, аналогичный эффекту изобретения, или, по крайней мере, принадлежность к той же или тесно связанной с заявленным изобретением технической области. На практике ближайший известный уровень техники указывает на аналогичное использование свойств и требует минимума структурных и функциональных изменений для получения заявленного изобретения⁸³.

68. На этапе (ii) необходимо объективно установить техническую проблему, которую предполагается решить, с помощью анализа заявки (или патента), ближайший известный уровень техники и различия между заявленным изобретением и ближайшим известным уровнем техники (также называемые «различительной(ыми) характеристикой(ами)» заявленного изобретения) с точки зрения структурных или функциональных свойств (либо структурных, либо функциональных), выявить технический эффект, который является результатом различительных характеристик, и затем сформулировав техническую проблему.

69. На этапе (iii) необходимо ответить на вопрос, существует ли в известном уровне техники в целом концепция, которая подтолкнула бы (не просто могла бы подтолкнуть, а именно подтолкнула бы) специалиста, столкнувшегося с соответствующей технической проблемой, к модификации и адаптации ближайшего известного уровня техники с учетом такой концепции, итогом чего стал бы объект, охватываемый формулой изобретения и обеспечивающий достижение тех же результатов, что и изобретение. Другими словами, вопрос состоит не в том, смог или не смог бы специалист в данной области создать заявленное изобретение путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, а создал бы он его, так как известный уровень техники мотивировал бы его сделать это, дав надежду решить объективную техническую проблему или вызвав ожидания относительно возможности усовершенствования или получения преимущества, или не создал бы⁸⁴.

70. Аналогичный трехэтапный подход «от проблемы к решению» используется, например, в Хорватии, Дании, Финляндии, Франции, Латвии, Молдове, Норвегии, Польше, Швеции, Швейцарии, Турции, Вьетнаме и государствах-членах АРОИС.

71. В Швейцарии принятый в ЕПВ подход «от проблемы к решению» лежит в основе концепции, используемой при оценке изобретательского уровня⁸⁵. В принципе, Швейцария придерживается актов ЕПВ и старается не отклоняться от них без причины. Согласно швейцарским правовым актам, необходимо установить путем экспертизы, могли (подход «мог или не мог») специалист в данной области, начиная с ближайшего известного уровня техники (первый этап) и, возможно, приводя аргументацию в соответствии со вторым документом, решить объективную проблему (второй этап) с помощью имеющихся в его распоряжении обычных ресурсов, или в соответствии с доступной ему экстраординарной разработкой, или даже в результате небольшого

⁸³ Решение Апелляционной комиссии ЕПВ, Т 606/89.

⁸⁴ Решение Апелляционной комиссии ЕПВ, Т 2/83.

⁸⁵ Федеральный суд, 18 июля 2013 г., Liquid collection device I + II, 2/2004, pg. 111 ss.

объема интеллектуальной деятельности, на базе простых экспериментов в отношении того, что уже сделано в соответствующей области. Такой подход «мог или не мог» дополняет подход «решил или не решил бы». По мнению Федерального суда Швейцарии, далее необходимо установить с помощью экспертизы, содержит ли известный уровень техники «информацию, которая побудила бы специалиста в данной области, столкнувшись с такой технической проблемой, модифицировать или адаптировать известный уровень техники с целью прийти к тому же результату, что и изобретение».

72. Поскольку Турция является членом Европейской патентной конвенции (ЕПК), здесь преобладает подход «от проблемы к решению», используемый с целью объективной и предсказуемой оценки изобретательского уровня. Такой подход применялся специализированными судами по интеллектуальной собственности по всей Турции при принятии многих решений, утвержденных Одиннадцатой коллегией по гражданским делам Верховного суда⁸⁶.

73. В то же время, в основанном на том же подходе «от проблемы к решению» Руководстве патентного ведомства Швеции уточнены дополнительные меры по оценке изобретательского уровня⁸⁷, которые состоят в следующем:

(i) *Определить проблему или проблемы, указанные заявителем в заявке*

Первый этап, то есть констатация проблемы, изложенной заявителем, является преамбулой к обсуждению изобретательского уровня, но не частью подхода «от проблемы к решению».

(ii) *Определить ближайший известный уровень техники, каким он оказался по результатам поиска на предмет новизны*

Основной вопрос состоит в том, выбрал бы или нет специалист в данной области соответствующий документ в качестве отправной точки для выработки решения указанной проблемы. Если существует несколько документов, каждый из которых в отдельности может представлять ближайший известный уровень техники, часто оказывается целесообразным проверить каждый из них с помощью метода «от проблемы к решению».

(iii) *Определить, в чем различие между заявленным объектом и ближайшим уровнем техники.*

Важно учесть все различия, хотя не все они имеют значение при формулировании объективной проблемы.

(iv) *Проанализировать и обозначить технический эффект, достигнутый с помощью каждого из выявленных различий*

Технический эффект необходимо вывести из заявки, либо непосредственно, либо с помощью общедоступных знаний квалифицированного специалиста.

⁸⁶ Например, решение, в котором Четвертым гражданским судом Стамбула по правам интеллектуальной и промышленной собственности был применен подход «от проблемы к решению», утверждено решением Одиннадцатой коллегии по гражданским делам Верховного суда от 15 декабря 2011, № 2009/15129 Е., 2011/17113 К.

⁸⁷ Руководство по поиску и экспертизе Ведомства по патентам и регистрации (ВПП), RL B5:2.5.2.

(v) *Сформулировать объективную проблему, а именно, проблему, решенную с помощью различия между тем, что указано в формуле изобретения, и тем, что характеризует ближайший известный уровень техники*

Если различия между формулой изобретения и ближайшим известным уровнем техники не влекут за собой никаких эффектов, дополнительных по отношению к известному уровню техники, проблема формулируется как поиск альтернативного решения.

(vi) *Если решение выявленной объективной проблемы обнаруживается в другом документе, объяснить, почему квалифицированному специалисту показалась очевидной необходимость объединить два документа*

Решение или предположение, лежащее в основе решения, не обязательно относится к ближайшему известному уровню техники. Оно может быть описано в другом документе или быть частью общедоступных знаний квалифицированного специалиста. Если решение проблемы находится в другом документе, необходимо объяснить, почему специалист счел необходимым объединить два документа. Если оба документа принадлежат к одной технологической области или смежным областям, достаточно указать этот факт. Чем дальше друг от друга документы с точки зрения технологии, тем важнее четко и подробно обосновать причины их объединения.

(vii) *Описать, как квалифицированный специалист подошел бы к решению объективной проблемы, отталкиваясь от ближайшего известного уровня техники*

(с) Версия подхода «от проблемы к решению» с четырьмя этапами

74. В некоторых странах этапы (ii) и (iii) пятиэтапного подхода «от проблемы к решению» объединяют в один. Следовательно, применяется четырехэтапный подход, который, по сути, является с методологической точки зрения тем же подходом «от проблемы к решению», что и пяти- и трехэтапный. Например, в принятом Андским сообществом руководстве по патентной экспертизе⁸⁸ указано, что, чтобы определить, является ли заявленное изобретение очевидным, применяется, при наличии возможности, подход «от проблемы к решению». Подход состоит из следующих этапов:

- (i) определить ближайший известный уровень техники;
- (ii) выявить технические характеристики заявленного изобретения, отличные от обнаруженных в ближайшем известном уровне техники;
- (iii) определить техническую проблему, которую предстоит решить, на основании ближайшего известного уровня техники;

⁸⁸ Пункт 10.2 Андского руководства. Далее и в подпункте 13.2.g Руководства описана следующая процедура: (i) определить ближайший известный уровень техники. Определение ближайшего известного уровня техники производится на основе любого известного уровня техники, решающего ту же проблему, а в случае его отсутствия — на основе известного уровня техники с наибольшим количеством совпадающих технических характеристик; (ii) выявить характеристики, отличные от обнаруженных в ближайшем известном уровне техники; (iii) оценить, очевидно ли существование различных технических характеристик, подходящих для решения проблемы, специалисту в данной области; (iv) выяснить, имеются ли в другом документе указания, предлагающие специалисту в данной области возможность объединить идеи ближайшего известного уровня техники с вторым документом с целью достичь предлагаемого решения.

(iv) отталкиваясь от ближайшего известного уровня техники и технической проблемы, оценить, очевидны ли результаты заявленного изобретения специалисту в данной области.

75. На этапе (iii) различия между заявленным изобретением и ближайшим известным уровнем техники с точки зрения технических характеристик представляют собой решение технической проблемы. Следовательно, вопрос в том, какую проблему решают технические различия между ближайшим известным уровнем техники и заявленным изобретением.

76. Это касается этапа (iv), здесь необходимо ответить на вопрос, имеется ли, если рассматривать известный уровень техники в целом, какое-либо указание, способное привести специалиста в данной области к модификации или адаптации ближайшего известного уровня техники для решения технической проблемы таким образом, чтобы специалист мог прийти к результату, который мог бы быть включен в содержание заявленного изобретения.

77. В руководстве сказано, что, в общем и целом, эксперт должен рассмотреть следующие вопросы: Способен ли специалист в данной области (i) рассмотреть проблему? (ii) решить проблему таким же образом, каким решает ее заявленное изобретение? (iii) предвидеть результат? Если ответы на эти три вопроса оказываются положительными, заявленное изобретение не демонстрирует изобретательского уровня.

78. Руководство по организации и экспертизе заявок на выдачу патентов в отношении изобретений в ведомствах по промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики предлагает ту же методику определения наличия изобретательского уровня⁸⁹.

(d) Подход «от проблемы к решению» в Мексике

79. Согласно сведениям, предоставленным Мексикой, на практике патентное ведомство этой страны оценивает изобретательский уровень, используя подход «от проблемы к решению». При этом применяется следующая методика:

(i) определить элементы изобретения, т.е. его главные компоненты и технические характеристики, и оценить вклад в развитие знаний в соответствующей области техники, а также техническое решение поднятой проблемы;

(ii) выявить область техники, к которой относится изобретение и установить одновременно компетенции специалиста в данной области;

(iii) выявить документ(ы), представляющий(е) ближайший известный уровень техники, то есть раскрывающий(е) большую часть важных характеристик изобретения или наиболее близкие к нему;

(iv) выявить характеристики, не раскрытые на ближайшем известном уровне техники, то есть характеристики, обеспечивающие новизну изобретения;

(v) Определить, могли ли специалисты в данной области непосредственно вывести вышеуказанные характеристики из информации, содержащейся в известном уровне техники, используя свои обычные профессиональные навыки.

⁸⁹ Центральноамериканское руководство, 7.2.1.

Различительные характеристики

80. В некоторых юрисдикциях используется аналогичный подход, но акцент делается на различительных характеристиках заявленного изобретения, которые лежат в основе технических результатов. Например, Беларусь⁹⁰ Российская Федерация и Евразийская патентная организация (ЕАПО)⁹¹ применяют следующую методику:

- (i) выявление ближайшего аналога заявленному изобретению (прототипа);
- (ii) выявление характеристик, которые отличают заявленное изобретение от прототипа;
- (iii) выявление решений на основе известного уровня техники, которые совпадают с различительными характеристиками заявленного изобретения;
- (iv) анализ таких решений на основе известного уровня техники с целью установить, в какой степени совпадение их свойств с различительными характеристиками заявленного изобретения повлияло на технический результат, указанный заявителем.

81. Следовательно, изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если специалист в данной области не может выявить известных решений с свойствами, совпадающими с различительными характеристиками изобретения. Изобретение также считается обладающим изобретательским уровнем, если выявлены соответствующие известные решения, но данные о влиянии различительных характеристик на технический результат, указанный заявителем, не подтвердились.

82. Согласно руководству ЕАПО, если известно решение, оно должно быть дополнительно оценено с точки зрения СДО, чтобы установить, насколько очевидным является использование такого известного решения применительно к конкретной проблеме, сформулированной в заявке. Кроме того, можно использовать один или несколько источников информации для подтверждения влияния различительных характеристик заявленного изобретения на технический результат, указанный заявителем. Разрешается также аргументация, основанная на общедоступных средних знаниях в соответствующей области техники, без указания конкретных источников информации.

83. Патентное ведомство Российской Федерации, помимо описанной выше методики анализа различительных характеристик, использует также и подход «от проблемы к решению». Эксперты ведомства вправе выбирать наиболее целесообразный метод экспертизы.

Китай

84. Согласно пункту 3 статьи 22 Закона о патентах Китайской Народной Республики, основным критерием применения требования наличия изобретательского уровня является тот факт, что, по сравнению с известным уровнем техники, «изобретение обладает заметными сущностными характеристиками и представляет собой

⁹⁰ Пункт 469 главы 40 Регламента подачи заявок на регистрацию патентов на изобретения, их экспертизы, принятия решений по результатам экспертизы.

⁹¹ Параграф 5.8 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.

существенный прогресс», то есть изобретение дает существенные технические преимущества.

85. Фраза «изобретение обладает заметными сущностными характеристиками» означает, что заявленное изобретение является неочевидным относительно известного уровня техники. Патентные эксперты, определяя, является ли заявленное изобретение очевидным относительно известного уровня техники, обычно осуществляют в три этапа следующие действия⁹²:

(i) Определяют ближайший известный уровень техники.

86. Термин «ближайший известный уровень техники» относится к являющемуся частью известного уровня техники техническому решению, относящемуся в наибольшей мере к заявленному изобретению. Это может быть, например, существующая технология в той же области техники, что и заявленное изобретение, если относящаяся к ней техническая проблема, которую необходимо решить, технический эффект или цели использования наиболее близки к заявленному изобретению и (или) если она была раскрыта в наибольшем количестве технических свойств заявленного изобретения. Ближайшим известным уровнем техники также может быть существующая технология, которая, несмотря на то, что относится не к той же области техники, что и заявленное изобретение, способна выполнять функции изобретения и раскрыла наибольшее количество его технических свойств. При определении ближайшего известного уровня техники следует прежде всего принимать во внимание известный уровень техники в той же или схожей технической области.

(ii) Выявляют различительные характеристики заявленного изобретения и определяют техническую проблему, которую фактически решает изобретение.

87. Эксперт объективно анализирует и определяет техническую проблему, фактически решаемую изобретением. С этой целью эксперт сначала определяет различительные характеристики заявленного изобретения относительно ближайшего известного уровня техники, а затем выявляет техническую проблему, которую фактически решает изобретение, основывая свои выводы на техническом эффекте различительных характеристик. В этом смысле технической проблемой, которую фактически решает изобретение, является техническая задача по усовершенствованию ближайшего известного уровня техники с целью достижения лучшего технического эффекта.

(iii) Определяют, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста в данной области.

88. На этом этапе эксперт, отталкиваясь от ближайшего известного уровня техники и технической проблемы, фактически решенной изобретением, решает, очевидно ли заявленное изобретение для специалиста в данной области.

Формулы изобретения, содержащие технические и нетехнические аспекты

89. Поскольку в некоторых методиках уделяется особое внимание техническому эффекту и техническим проблемам, некоторые патентные ведомства, применяющие такие методики, дают указания по оценке изобретательского уровня изобретений, сочетающих в себе технические и нетехнические характеристики. В общем и целом, в ходе экспертизы изобретательского уровня изобретения, содержащего и технические, и нетехнические характеристики (например, правил расчета, схем выполнения умственных

⁹² Статья 3 главы 4 Части II Руководства по патентной экспертизе Китая.

операций), эксперт должен оценивать весь объект, поскольку нетехнические характеристики могут вносить свой вклад в технический эффект⁹³. Не допускается деление объекта изобретения и сведение экспертизы изобретательского уровня к той его части, которая состоит из технических характеристик⁹⁴.

90. Однако в некоторых странах изобретательский уровень относится только к техническим характеристикам, описанным в заявке. Нетехническое содержание не учитывается, если не связано с техническим и не способствует даже косвенно изложению технической характеристики объекта заявленного изобретения⁹⁵. Для оценки изобретательского уровня принимаются во внимание только те инструкции, которые определяют решение технической проблемы техническими средствами или хотя бы влияют на такое решение⁹⁶.

91. Руководство ЕПВ по экспертизе регламентирует применение подхода «от проблемы к решению» к такого рода формулам изобретений, в частности, изобретений, реализованных с помощью компьютера:

- (i) выявляются нетехнические аспекты формулы. «Технические требования»⁹⁷ выводятся из нетехнических аспектов, приведенных в формулах и описаниях, так чтобы специалист в данной области получал информацию о нетехнической концепции;
- (ii) на основе технических аспектов заявленного объекта изобретения и соответствующего описания выбирается ближайший известный уровень техники;
- (iii) выявляются различия с ближайшим известным уровнем техники:
 - (a) если таковые отсутствуют (нет даже нетехнических различий), выдвигается возражение по статье 54 [новизна];
 - (b) при наличии нетехнических различий выдвигается возражение по статье 56 [изобретательский уровень]. Заявленный объект не может обладать изобретательским уровнем, если не вносит вклад в уровень техники;
 - (c) если различия включают в себя технические аспекты, во-первых, с учетом технических требований, формулируется объективная техническая проблема. Решение объективной технической проблемы должно включать в себя технические аспекты выявленных различий. Во-вторых, если решение

⁹³ См. данные, представленные Германией и Турцией.

⁹⁴ Федеральный суд Германии, 4 февраля 1992 г. - X ZR 43/91 - Tauchcomputer - GRUR 1992, 430.

⁹⁵ Федеральный патентный суд Германии, 24 мая 2004 г. - X ZB 20/03 - Elektronischer Zahlungsverkehr - GRUR 2004, 664.

⁹⁶ Федеральный суд Германии, 26 октября 2010 г. - X ZR 47/07 – Wiedergabe topografischer Informationen - GRUR 2011, 125. См. также Руководство по патентному поиску и экспертизе (Хорватия), часть В7.7.

⁹⁷ При наличии аспектов формулы, определяющих цель, которой планируется достичь, относящуюся к нетехнической сфере и, следовательно, не вносящую вклад в технический характер изобретения, такая цель может появиться на законных основаниях в формулировке объективной технической проблемы в форме «технического требования» (то есть полного описания поведения разрабатываемой системы), предоставляемого квалифицированному специалисту в соответствующей технической области как часть характеристик технической проблемы, которую предстоит решить, в частности, в качестве ограничения, которому необходимо соответствовать. Если такая объективная техническая проблема не обнаруживается, заявленный объект не удовлетворяет, по меньшей мере, требованию наличия изобретательского уровня, поскольку в этом случае невозможен вклад в уровень техники соответствующей области, и на этом основании заявка должна быть отклонена. См. Руководство ЕПВ по экспертизе, G-VII 5.4.1.

технической проблемы очевидно специалисту в данной области, выдвигается возражение по статье 56 [изобретательский уровень].

ВЕЛИЧИНА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

92. Название этого раздела может вводить в заблуждение, так как вопрос наличия у изобретения изобретательского уровня (или его неочевидности) не является количественным. Определение наличия изобретательского уровня — полностью объективная проверка качественных характеристик. Патентный эксперт анализирует не величину изобретательского уровня, которым обладает рассматриваемое изобретение, а его наличие или отсутствие.

93. В настоящем документе рассмотрены концептуальные принципы абстрактного уровня, способные помочь в понимании изобретательского уровня. Чтобы последовательно применять такие концепции абстрактного уровня в каждом отдельном случае, суды и патентные ведомства разработали множество индикаторов, примеров логики и хода рациональных рассуждений, способных помочь патентным экспертам и другим лицам в демонстрации наличия или отсутствия изобретательского уровня. В связи со сложностью вопроса в настоящем документе такие индикаторы, примеры логики и хода рациональных рассуждений рассматриваются неисчерпывающим образом, без подробностей. Кроме того, некоторыми странами разработаны руководства для определенных типов изобретений (например, селективных изобретений), определенных типов пунктов формул (например, независимых и зависимых пунктов, различных категорий пунктов формул) или изобретений в определенных областях техники (например, в области биотехнологий, фармацевтических или реализованных с помощью компьютера изобретений). Такие конкретные вопросы в настоящем документе не рассматриваются.

«Очевидное» или «явное»

94. Во многих странах изобретение не обладает изобретательским уровнем, если, относительно известного уровня техники, является очевидным для СДО или, по его мнению, стало результатом известного уровня техники явным или очевидным образом⁹⁸. В небольшом количестве стран, несмотря на то, что в определении изобретательского уровня не используются термины «очевидный» или «явный», на практике концепция очевидности лежит в основе его оценки. Например, хотя основным критерием⁹⁹ применения требования наличия изобретательского уровня в Китае является тот факт, что, по сравнению с известным уровнем техники, «изобретение обладает заметными существенными характеристиками» и «представляет собой существенный прогресс»¹⁰⁰, в

⁹⁸ Во многих странах отсутствие изобретательского уровня определяется с применением концепции очевидного или явного следующим образом: «очевидным или явным образом стало результатом известного уровня техники» (Бразилия); «может быть логически выведено специалистом в данной области явным способом» (Аргентина, Уругвай), «является очевидным результатом известного уровня техники или явно выведено из него» (Боливия, Чили, Сальвадор, Никарагуа, Панама); «является очевидным результатом уровня техники» (Испания, Швейцария), «появилось очевидным образом из известного уровня техники» (Латвия); «Изобретение должно быть результатом изобретательской деятельности. Изобретательская деятельность означает творческий процесс, результаты которого не выводятся очевидным образом из известного уровня техники техническим экспертом в соответствующей области» (Мексика); «результат изобретательской деятельности, не вытекающий очевидным образом из уровня техники» (Алжир, Нидерланды).

⁹⁹ Пункт 3 статьи 22 Закона по патентам Китайской Народной Республики

¹⁰⁰ Фраза «изобретение представляет собой существенный прогресс» означает, что изобретение может обеспечить существенный технический эффект по сравнению с известным уровнем техники.

Руководстве по патентной экспертизе разъяснено, что фраза «изобретение обладает заметными существенными характеристиками» означает, что, относительно известного уровня техники, изобретение не является очевидным для специалиста в данной области. В законодательстве стран Северной Европы¹⁰¹ указано, что требование наличия изобретательского уровня означает, что изобретение отличается в существенных аспектах от известного уровня техники. Однако на практике эти страны используют подход «от проблемы к решению», в соответствии с которым оценивается, является ли заявленное изобретение очевидным для СДО. Следовательно, важным вопросом при определении наличия или отсутствия изобретательского уровня во многих странах может быть вопрос о том, что имеется в виду под «очевидным» для СДО.

95. На абстрактном уровне концепция «очевидности» во многих странах подразумевает, что заявленное изобретение не выходит за пределы обычного технологического прогресса, который мог бы быть обеспечен СДО, и всего лишь логически следует из известного уровня техники¹⁰². Другими словами, прогресс, воплощенный в заявленном изобретении, не требует использования каких бы то ни было навыков или способностей, выходящих за пределы того, что ожидается от СДО. Например, в Австрии говорят о неочевидности, если изобретение отклоняется от основного направления возможных технологических решений или означает смену парадигмы в конкретной технической области и предлагает пойти по иному пути, отличному от обычных, которые были бы найдены и выбраны СДО. На вопрос об очевидности невозможно дать положительный ответ только лишь потому, что идея изобретения могла быть разработана СДО; у СДО должен был быть мотив для изобретения¹⁰³. Эта же концепция легла в основу Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы¹⁰⁴.

96. С точки зрения подхода «от проблемы к решению» очевидность обычно описывается следующим образом: заявленное изобретение является очевидным, если в известном уровне техники в целом существует концепция, которая могла бы подтолкнуть или мотивировать СДО, столкнувшегося с соответствующей технической проблемой, к модификации и адаптации ближайшего известного уровня техники, итогом чего стал бы объект, охватываемый формулой изобретения и обеспечивающий достижение тех же результатов, что и изобретение. Должна быть прямая связь между технической проблемой, которую предстоит решить с помощью изобретения, и предлагаемым решением этой проблемы¹⁰⁵. Например, в Руководстве по экспертизе Китая указано, что в ходе принятия решения по поводу наличия изобретательского уровня следует определить, существует ли в рамках известного уровня техники техническая мотивация применения к ближайшему известному уровню техники различительных характеристик для решения существующей технической проблемы (то есть технической проблемы, фактически решенной изобретением), способная побудить специалиста в данной области, столкнувшись в такой технической проблемой, усовершенствовать ближайший известный уровень техники и прийти таким образом к заявленному изобретению. Если в

[Footnote continued from previous page]

Например, в изобретении преодолены недостатки существующей технологии или предложено иное решение технической проблемы.

¹⁰¹ Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

¹⁰² Информационный обзор формы и содержания патентных заявок и полезных моделей Управления промышленности и торговли (SIC) Колумбии, 2.13.3. См. также руководства Дании, Португалии и Испании, ЕПВ и данные, представленные Марокко.

¹⁰³ (Федеральный суд Германии, 30 апреля 2009 г. - Ха ZR 92/05 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung - GRUR 2009, 746).

¹⁰⁴ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, 13.03.

¹⁰⁵ Руководство по патентной экспертизе и процедуре регистрации Чили.

рамках известного уровня техники существует такая техническая мотивация, изобретение является очевидным и, следовательно, у него отсутствуют заметные существенные характеристики.

97. Во многих странах судами или патентными ведомствами разработан ряд индикаторов для разъяснения концепции очевидности (см. ниже).

Анализ изобретения в целом

98. При рассмотрении очевидности вопрос состоит не в том, является ли различие между известным уровнем техники и заявленным изобретением очевидным, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом¹⁰⁶. Нельзя прийти к выводу о том, что заявленное изобретение является очевидным только потому, что отдельные части формулы известны или признаны очевидными¹⁰⁷.

Известный уровень техники в полной совокупности

99. Постольку поскольку дискуссия о том, что составляет известный уровень техники в целях оценки изобретательского уровня, выходит за рамки данного исследования, известный уровень техники во всей своей совокупности на соответствующую дату, включая все общедоступные знания, имеющиеся в распоряжении СДО, такие как известные технические приемы и общедоступные средние знания, должны быть приняты во внимание при определении рассматриваемого уровня техники.

Ретроспективный анализ и анализ ex post facto

100. Важно избегать ретроспективного анализа при оценке наличия или отсутствия изобретательского уровня. Патентные эксперты проводят поиск и экспертизу известного уровня техники после создания нового изобретения. Следовательно, при оценке заявленного изобретения у эксперта имеется информация как о новом изобретении, так и об известном уровне техники до того, как оно было сделано. Во многих случаях новое изобретение является усовершенствованием уже существовавших. Следовательно, в отношении нового изобретения всегда теоретически возможно показать, как к нему могли прийти, отталкиваясь от чего-то уже известного, с помощью серии очевидно простых шагов. Такого анализа ex post facto следует избегать при оценке очевидности заявленного изобретения. Эксперты должны, сделав над собой мысленное усилие, поставить себя в ситуацию, с которой пришлось бы столкнуться СДО, когда рассматриваемое изобретение еще не было известно. Идея или предположение, побуждающие СДО прийти к заявленному изобретению, должны быть обнаружены в рамках известного уровня техники и общедоступных средних знаний, являвшихся достоянием общественности до даты подачи на регистрацию (даты приоритета). Такие предположения или идеи не должны быть основаны на раскрытых заявителем данных.

101. Простота изобретения как таковая не означает, что у него отсутствует изобретательский уровень¹⁰⁸. Более того, для оценки изобретательского уровня не важны конкретные обстоятельства, при которых изобретатель сделал изобретения. На оценку изобретательского уровня не влияет и тот факт, что изобретатель сделал изобретение в области, далекой от той области техники, в которой является

¹⁰⁶ Андское руководство; Руководство по порядку проведения патентной экспертизы (РППЭ) (Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам).

¹⁰⁷ Руководство патентного ведомства Индии по патентным практикам и процедурам, 08.03.03.

¹⁰⁸ См., например, сведения, представленные Израилем, Кыргызской Республикой и Сингапуром.

профессионалом, или что исследователь пришел к изобретению без знаний по поводу конкретного известного уровня техники¹⁰⁹.

Сочетание идей, содержащихся в известном уровне техники

102. В отличие от определения новизны, при оценке очевидности допустимо сочетание принципов одного или нескольких объектов известного уровня техники, но только при условии, что содержание таких объектов известного уровня техники могло бы натолкнуть СДО на их совместное использование; например, если есть разумные основания полагать, что СДО увязал бы их друг с другом или что они с рациональной точки зрения имеют отношение к той проблеме, которой касается изобретение. Не разрешается объединять идеи, содержащиеся в двух или нескольких документах, кроме случаев, когда один из таких документов подводит читателя к тому, чтобы изучить второй¹¹⁰. Сам факт того, что отдельные характеристики заявленного изобретения известны или очевидны, не означает, что очевидно и само заявленное изобретение, которое объединяет такие дополняющие воздействие друг друга характеристики¹¹¹.

103. Однако, если между отдельными характеристиками заявленного изобретения нет функциональных связей, то такое простое сочетание характеристик делает заявленное изобретение очевидным, если не обнаруживается каких-либо иных подтверждений неочевидности¹¹².

104. Возможно объединение разумного количества цитируемых документов с целью доказать неочевидность заявленного изобретения. Чем больше публикаций необходимо объединить, чтобы прийти к заявленному объекту, тем меньшая степень очевидности характеризует заявленное изобретение¹¹³. Согласно Руководству по экспертизе ЕПВ, тот факт, что для достижения того или иного сочетания характеристик более чем один информационный источник известного уровня техники должен быть объединен с ближайшим известным уровнем техники, может быть указанием наличия изобретательского уровня, например, если заявленное изобретение не является просто совокупностью характеристик.

105. В Руководстве по экспертизе Израиля сказано, что мотивация, заставившая объединить идеи разных публикаций, относящихся к известному уровню техники, чтобы решить поставленную проблему, наглядно видна, в том числе, в следующих случаях: (i) публикация, относящаяся к известному уровню техники, содержит в явном виде ссылку на другую публикацию; (ii) в публикации, относящейся к известному уровню техники, упоминается определенный элемент заявленного изобретения, информация о котором отсутствует в данной публикации, но имеется в другой; (iii) в публикации, относящейся к известному уровню техники, раскрывается в общих чертах объект, аналогичный заявленному изобретению, и при этом элемент, информация о котором отсутствует, описывается в другой публикации.

106. В Соединенных Штатах Америки для ответа на запросы о факторах Грэма необходимо сформулировать следующие установленные факты:

¹⁰⁹ См. материалы, представленные Сингапуром.

¹¹⁰ «Institut Pasteur & Anor против Genelabs Diagnostics & Anor», [2000] SGHC 53.

¹¹¹ В Руководстве по экспертизе ЕПВ разъясняется, что набор технических характеристик расценивается как сочетание характеристик, если функциональное взаимодействие таких характеристик ведет к достижению совокупного технического эффекта, отличного от суммы технических эффектов отдельных характеристик (например, большего, чем такая сумма).

¹¹² См., например, Андское руководство, Центральноамериканское руководство и Руководство по патентному поиску и экспертизе (Хорватия).

¹¹³ См. материалы, представленные Израилем.

- (i) наличие либо непосредственно в информационных источниках, либо в составе общедоступных средних знаний, имеющихся в распоряжении обычного специалиста в данной области, идеи, предположения или мотива, ведущих к модификации источника или к объединению содержащихся в источнике идей;
- (ii) наличие разумных оснований надеяться на успех;
- (iii) любые дополнительные факты, установленные на основе запросов о факторах Грэма, которые могут потребоваться в свете обстоятельств рассматриваемого дела, чтобы объяснить вывод об очевидности.

Основанием для вывода о том, что формула изобретения была, вероятно, очевидной, является тот факт, что «специалист в данной области, вероятно, имел мотив для объединения источников известного уровня техники, чтобы прийти к заявленному изобретению, и имелись разумные основания надеяться на успех»¹¹⁴.

107. В связи с делом «International Co. против Teleflex Inc. (KSR)», 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007), 41(I), Верховный суд установил гибкий подход к обоснованию вывода об очевидности и изменил существовавший ранее стандарт, согласно которому для объединения нескольких относящихся к известному уровню техники источников таким образом, чтобы они описывали все элементы формулы изобретения, необходима была явная причина модификации известного уровня техники. Подход, описанный в деле KSR, напротив, не требует «конкретного упоминания или предположения в определенном источнике» для обоснования объединения нескольких информационных источников, относящихся к известному уровню техники. Вместо этого предъявляется только требование обоснованного объяснения, без окончательных обобщений.

108. В связи с определением очевидности или неочевидности формулы изобретения согласно подходу KSR возникает несколько спорных вопросов. Один из них состоит в том, относится ли информационный источник, на который полагался эксперт, к аналогичной или неаналогичной области техники¹¹⁵. Чтобы источник мог быть использован для отказа в патенте в связи с очевидностью изобретения, согласно статье 35 U.S.C. 103, такой источник должен относиться к области техники, аналогичной той, к которой относится заявленное изобретение. Чтобы проанализировать рассматриваемый объект на предмет очевидности, эксперт должен установить, что является в рассматриваемом случае «аналогичной областью техники». В целях проводимого анализа любая известная потребность или проблема в соответствующей области деятельности на момент изобретения, которую решает объект патентования, может случиться причиной объединения элементов предложенным образом. При этом, в свете указания Верховного Суда в связи с делом KSR, гласящего, что «[е]сли произведение доступно в одной области деятельности, стимулирование разработок и другие рыночные факторы могут вести к наличию различных его вариантов, как в той же, так и в иной области», не требуется, чтобы информационный источник принадлежал к той же области деятельности, что и заявленное изобретение. Одним словом, источник информации считается принадлежащим к аналогичной области техники относительно заявленного изобретения, если (i) источник информации относится к той же области деятельности, что и заявленное изобретение (даже если он посвящен другой проблеме); или (ii) источник информации с рациональной точки зрения имеет отношение к стоящей перед изобретателем проблеме (даже если не относится к той же области деятельности, что и заявленное изобретение).

¹¹⁴ РППЭ, 2143.G.

¹¹⁵ РППЭ, глава 2141.01(a).

109. Аналогичным образом, в Руководстве ЕПВ по экспертизе разъясняется, что, определяя, является ли очевидным решение объединить два или несколько отдельных источника данных, эксперт должен учесть, том числе, следующее: (i) позволяет ли содержание раскрываемых в источниках данных предположить, что специалист в данной области, столкнувшись с той же проблемой, которую решал изобретатель, объединил бы такие данные; (ii) относятся ли раскрываемые данные к аналогичной, смежной или отдаленной технической области; (ii) объединение одной или нескольких частей одного и того же источника данных будет очевидным, если у специалиста имеются разумные основания связывать такие части друг с другом. Как правило, считается очевидным решение объединить идеи одного или нескольких документов, содержащих общедоступные средние знания в соответствующей области техники. В общем и целом, будет также очевидным решение объединить два документа, один из которых содержит четкую, безошибочно определяемую ссылку на другой¹¹⁶.

110. Обобщая сказанное, следует отметить, что во многих странах для определения наличия изобретательского уровня используется аналогичная логика и ход рассуждений, которые отражены в более обобщенном виде в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы: заявленное изобретение считается очевидным, если любой(ые) объект(ы) известного уровня техники в целом мог(ли) бы мотивировать или натолкнуть СДО в определенный момент времени на создание с разумной вероятностью успеха заявленного изобретения путем замены, объединения, отбора или модификации принципов одного или нескольких объектов известного уровня техники¹¹⁷.

Примеры логики или хода рациональных рассуждений

111. Применяя к конкретным делам предусмотренное законом требование о наличии изобретательского уровня (неочевидности), суды разных стран разработали ряд примеров рациональных рассуждений, обосновывающих выводы об очевидности или неочевидности. Кроме того, во многих странах в административных руководствах приводится неисчерпывающий перечень примеров логики или рекомендуемых показателей, а также технических примеров (фактических или гипотетических), демонстрирующих, как можно использовать соответствующие логические доводы или показатели для обоснования выводов об очевидности или неочевидности. Однако такие примеры приводятся для пояснительных целей и не должны служить опорой для лиц, проводящих экспертизу, или патентных экспертов в принципе.

112. Хотя подробные разъяснения таких примеров логики и хода рациональных рассуждений выходят за рамки настоящего документа, следует отметить, что в некоторых руководствах даны в качестве примеров, которые можно использовать для обоснования отсутствия изобретательского уровня, следующие варианты:

- (i) простая замена одного известного элемента на другой с целью получения предсказуемых результатов или обеспечения заменяемости материалов другими известными материалами, применяемыми с аналогичными последствиями;
- (ii) использование известных технических приемов для усовершенствования аналогичных продуктов, процессов или устройств тем же способом;

¹¹⁶ См. также Руководство по патентной экспертизе Вьетнама.

¹¹⁷ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, 13.03.

- (iii) простая замена с помощью эквивалентных средств;
- (iv) простая непосредственная экстраполяция известных фактов, например, изменение размера, формы или пропорций, без каких-либо неожиданных последствий;
- (v) применение известных технических приемов или модификация методов производства известного продукта, готового для внесения улучшений, с целью получения предсказуемых для СДО результатов;
- (v) выбор из ряда альтернативных возможностей, который не дает неожиданного эффекта.

113. Кроме того, во многих странах в принципе принимаются во внимание технические преимущества заявленного изобретения по сравнению с известным уровнем техники¹¹⁸.

114. В ряде руководств приводятся более сжатые пояснения, относящиеся к конкретным типам изобретений. Например, в руководстве Болгарии отмечается по поводу использования в новых целях известных технических решений, что «применение уже известных технических решений в рассматриваемой области техники обладает изобретательским уровнем, если демонстрирует при использовании в новых целях новые характеристики и такое использование возможно только благодаря его надлежащей неочевидной адаптации»¹¹⁹. Аналогично, в судах Израиля принят ряд постановлений, согласно которым использование в новых целях известного продукта, если для такого использования потребовалось преодолеть особые трудности, может служить основанием для вывода о наличии изобретательского уровня, при условии, что новые цели использования не аналогичным известным¹²⁰.

115. Еще один пример относится к химическим соединениям. В руководствах некоторых стран считаются соответствующими требованию о наличии изобретательского уровня следующие изобретения в этой области: (i) метод получения отдельных известных соединений (класса или группы) с определенной структурой, основанный на новой для такого класса или группы реакции или на известной реакции для того же класса или группы соединений, условия которой неизвестны; (ii) формула, состоящая не менее чем из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, которую невозможно вывести из известного уровня техники (то есть демонстрирующая свойства обоих ингредиентов, но при условии, что качественные показатели по крайней мере одного из рассматриваемых свойств превышают показатели свойств отдельных ингредиентов); (iii) отдельное соединение, соответствующее общей структурной формуле группы известных соединений, но не описанное как полученное или исследованное и одновременно демонстрирующее новые, неизвестные качественные и (или) количественные характеристики группы¹²¹.

¹¹⁸ Например в Болгарии, Хорватии, Японии, Португалии, Республике Корея, Сингапуре и государствах-членах ЕАПО.

¹¹⁹ Ст. 53(6) Руководства по составлению, подаче на регистрацию и экспертизе патентной заявки в Болгарии.

¹²⁰ «L.M. Lipski Inc против Nathan Manor», CA 314/77; «Lamplast Ltd. против Eliezer Berckman», CA 804/89 (11.3.1002).

¹²¹ См., например, Правила рассмотрения заявок на изобретения и заявок на полезные модели на Украине, часть 6.5.3, пункт 5.8 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве ЕАПО.

Второстепенные показатели

116. Во многих странах используется ряд других показателей, которые учитываются при оценке очевидности. Решение о значимости таких показателей принимается в каждом отдельном случае, и сам факт представления заявителем соответствующих доказательств не означает, что доказательства способны повлиять на решение вопроса об очевидности¹²². Они могут только побудить экспертов в отдельных случаях особенно критично подойти к рассмотрению вопроса об очевидности изобретения¹²³.

117. Среди показателей, встречающихся более чем в одной стране, можно выделить следующие:

- заявленное изобретение удовлетворило давно ощущавшуюся потребность (другие изобретатели, возможно, уже пытались ее удовлетворить¹²⁴;
- проблему пытались решить другие изобретатели, но им это не удалось, или заявленное изобретение позволяет преодолеть технические сложности, которые не получается преодолеть другими способами¹²⁵;
- заявленное изобретение имеет особый коммерческий успех или важное экономическое значение¹²⁶;
- с точки зрения СДО заявленное изобретение не следует из известного уровня техники, или изобретатель преодолел техническое предубеждение¹²⁷;
- заявленное изобретение предлагает оригинальное решение, которое отходит от проторенных путей и открывает новые возможности¹²⁸;
- заявленное изобретение позволяет получить неожиданные технические эффекты или результаты¹²⁹;
- заявленное изобретение содержит удивительно простое решение¹³⁰;

¹²² РППЭ, 2141, II.

¹²³ См. материалы, представленные Германией.

¹²⁴ Например, в руководствах таких стран, как Австралия, Болгария, Китай, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Германия, Гватемала, Израиль, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, а также в руководствах ЕАПО и ЕПВ. См. также Андское руководство и Центральноамериканское руководство.

¹²⁵ Например, в руководствах таких стран, как Австралия, Германия, Гватемала, Словакия, Соединенные Штаты Америки. См. также Андское руководство и Центральноамериканское руководство.

¹²⁶ Например, в руководствах таких стран, как Австрия, Болгария, Китай, Хорватия, Гватемала, Израиль, Япония, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, а также в руководствах ЕПВ и ЕАПО. В руководствах Китая, Японии, Республики Корея и ЕПВ указано, что, чтобы коммерческий успех был показателем изобретательского уровня, в его основе должны лежать технические характеристики заявленного изобретения.

¹²⁷ Например, в руководствах таких стран, как Китай, Доминиканская Республика, Эквадор, Франция, Германия, Израиль, Япония, Республика Корея, Сингапур, Словакия а также в руководстве ЕАПО. См. также Андское руководство и Центральноамериканское руководство.

¹²⁸ Например, в руководствах таких стран, как Доминиканская Республика и Эквадор. ЕАПО принимает во внимание первопроходческий характер заявленного изобретения. См. также Андское руководство и Центральноамериканское руководство.

¹²⁹ Например, в руководствах таких стран, как Китай, Доминиканская Республика, Эквадор, Гватемала, Израиль, Соединенные Штаты Америки, а также в руководстве ЕПВ.

¹³⁰ Например, в руководствах таких стран, как Доминиканская Республика, Эквадор, Германия, а также в руководстве ЕАПО. См. также Андское руководство и Центральноамериканское руководство.

- заявленное изобретение содержит более простой и низкокзатратный способ производства¹³¹;
- между признанием проблемы и созданием изобретения, которое ее решает, прошло много времени¹³²;
- заявленное изобретение является особенно сложным, и его непросто реализовать на практике¹³³;
- заявленное изобретение копируют, предпочитая его, а не известный уровень техники¹³⁴.

Изобретения, с легкостью создаваемые СДО

118. В ряде стран при определении наличия изобретательского уровня используют в качестве критерия ответ на вопрос, мог ли СДО с легкостью создать описанное в заявке изобретение, проявив обычные творческие способности или в результате мотивации, побудившей к изобретению¹³⁵. Хотя в таких случаях не используется термин «очевидное», у концепции изобретательского уровня в таких странах прослеживается ряд общих аспектов с теми странами, где применяется проверка на «очевидность».

119. Например, в Республике Корея внимание экспертов сосредоточено в основном на том, содержался ли в цитируемых источниках известного уровня техники мотив, побуждающий специалиста в данной области прийти к объекту заявленного изобретения, и можно ли считать различие между объектами известного уровня техники и заявленного изобретения всего лишь проявлением обычных творческих способностей специалиста в данной области. Кроме того, необходимо принимать во внимание любой положительный эффект по сравнению с известным уровнем техники. Следовательно, замена на эквиваленты, модификация методов производства промышленного образца при использовании определенной технологии, частичное исключение технических характеристик, простое изменение и ограничение использования изобретения, а также общее применение известного уровня техники попадают в категорию проявления обычных творческих способностей специалиста в данной области. Поэтому в тех случаях, когда различие между заявленным изобретением и известным уровнем техники относится только к описанным категориям, заявленное изобретение чаще всего можно признать не имеющим изобретательского уровня, если нет иных оснований для вывода о его наличии.

120. Аналогично, в Руководстве ЯПВ отмечается, что причины вывода об отсутствии у заявленного изобретения изобретательского уровня подбираются на основе подробного анализа изобретений в составе известного уровня техники, включая известные и находящиеся в общем пользовании, а также в составе общедоступных средних знаний. Соответствующие аргументы могут рассматриваться с разных точек зрения, в том числе обобщенно. Речь идет, например, о том, состоит ли заявленное изобретение в выборе оптимальных материалов, модификации методов производства или только в объединении ряда характеристик, а также о том, могло ли содержание изобретений в составе известного уровня техники послужить мотивом заявленного изобретения. Кроме того, принимают во внимание продемонстрированный заявленным изобретением

¹³¹ Например, в руководствах Германии и Израиля.

¹³² Например, в руководствах таких стран, как Франция, Израиль, Сингапур, Словакия, а также в руководстве ЕАПО.

¹³³ Например, в руководствах Австралии и ЕАПО.

¹³⁴ Например, в руководствах таких стран, как Австралия и Соединенные Штаты Америки.

¹³⁵ См. действующее законодательство Японии, Республики Корея и Вьетнама.

положительный эффект, который может служить основанием для допущения наличия изобретения изобретательского уровня.

Дополнительные данные и фактологическая информация

121. Лишь немногие страны указали в представленных ими сведениях, каким образом можно использовать при определении наличия изобретательского уровня дополнительные данные и фактологическую информацию, представленные заявителем. Например, в руководстве Болгарии указано, что «заявитель вправе представить дополнительные данные, примеры и иного рода информацию в качестве доказательства наличия изобретательского уровня. Представленную дополнительную информацию следует принимать во внимание при оценке изобретательского уровня, но при этом она не считается частью описания». В Руководстве по патентному поиску и экспертизе Хорватии указано, что, если в дополнительных доводах и фактах, представленных заявителем в процессе экспертизы, содержится информация о новых результатах в поддержку вывода о наличии изобретательского уровня, такие новые результаты могут быть приняты во внимание, только если они подразумеваются технической проблемой, изначально предполагавшейся поданной на регистрацию заявкой, или, по крайней мере, имеют отношение к такой технической проблеме¹³⁶. Несмотря на то, что такие вопросы могут оказаться весьма важными применительно к непредсказуемым технологиям, например, в химии, их рассмотрение выходит за рамки настоящего документа.

[Конец документа]

¹³⁶ То же объяснение содержится в Руководстве по экспертизе ЕПВ. См. решения Апелляционной комиссии ЕПВ Т 386/89 и Т 184/82.