

## Постоянный комитет по патентному праву

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

### ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМУ УРОВНЮ: РЕЗЮМЕ

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с решением, принятым на двадцать первой сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), которая состоялась в Женеве 3–7 ноября 2014 г., был подготовлен документ SCP/22/3; он содержит исследование по изобретательскому уровню, которое было подготовлено Секретариатом. В частности, исследование охватывает три следующих аспекта: (i) определение понятия «специалист в данной области»; (ii) методологии оценки изобретательского уровня; и (iii) величина изобретательского уровня (степень очевидности).

#### ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ

2. Включение в число критериев патентоспособности требования о наличии изобретательского уровня 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 известно общественности<sup>1</sup>. Изобретение, которое является очевидным с точки зрения существующего уровня техники, может дать обществу очень немного (если вообще может дать что-нибудь). Изобретательский уровень или неочевидность в некотором смысле является основой патентоспособности.

3. В начале XIX в. национальные законы о патентах требовали, чтобы патентоспособное изобретение было новым и полезным (или промышленно

---

<sup>1</sup> «Справочник ВОИС по интеллектуальной собственности: политика, законодательство и использование», пункт 2.25

применимым). 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.

4. Аналогичное положение было включено в Закон 1793 г. Соединенных Штатов Америки. Суды Соединенных Штатов Америки постепенно развивали доктрину «формы или пропорций», которая позднее превратилась в более сложное и общее правило. В решении по делу «Hotchkiss против Greenwood» Верховный суд США постановил, что «каждое изобретение должно быть продуктом большей изобретательности и мастерства [...], чем может иметь обычный ремесленник, знакомый с соответствующей сферой деятельности»<sup>2</sup>. Однако возникали практические сложности, так как суды более низкой инстанции по-разному трактовали неконкретное выражение о «большей изобретательности и мастерстве», которое было использовано в решении по делу «Hotchkiss против Greenwood». Наконец, в 1952 г. Конгресс США принял законодательное положение о неочевидности.

5. В Англии в конце XIX в. некоторые суды начали применять несколько более широкую концепцию требования «новизны» при рассмотрении дел, связанных с известными устройствами, которые использовались иным, но аналогичным образом. К 1890 г. суды начали использовать общее правило, которое заключалось в том, что патентоспособное изобретение не должно быть настолько очевидным, что оно может быть изобретено с легкостью любым лицом, знакомым с предметом. Итогом такого развития стала кодификация в Законе о патентах и образцах 1932 г. концепции очевидности в виде требования о наличии изобретательского уровня. Требование о наличии изобретательского уровня было кодифицировано и в других странах в результате аналогичного правового развития.

6. В целом положения об изобретательском уровне, содержащиеся в национальных/региональных законах о патентах, содержат лишь только общий принцип, который применяется к каждому конкретному случаю. В рамках подобного подхода возможно применение критерия патентоспособности к каждому изобретению по существу, а также его применение к будущим технологическим изобретениям, которые невозможно предсказать. Однако в этом случае возникает особая трудность, связанная с определением изобретательского уровня. В отличие от фактического сравнения заявленного изобретения с известным уровнем техники, которое проводится при оценке новизны, при оценке изобретательского уровня используется более нечеткая, качественная шкала<sup>3</sup>. Поэтому правовая интерпретация и административное прояснение этого законодательного положения вне буквы закона в каждой юрисдикции способствует развитию требования о наличии изобретательского уровня.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИАЛИСТ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ» (СДО)

7. В целом использование изобретательского уровня основано на оценке, которую делает «специалист в данной области». В некоторых национальных законах явно указано, что такое лицо должно обладать «средней» или «обычной» квалификацией. В одном из региональных законов это лицо называется «специалистом, обладающим обычными знаниями и навыками в данной области». В документе SCP/22/3 в целях

<sup>2</sup> 52 U.S. 248 (1851), 267.

<sup>3</sup> W. R. Cornish. Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London (1999), p.192.

обеспечения единообразия используется термин «специалист в данной области (СДО)». Описание СДО в пункте 13.11 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы содержит ряд элементов, которые типичны для описания СДО во многих национальных/региональных юрисдикциях.

8. СДО — это гипотетическое лицо, чьи знания и навыки служат основой для оценки того, обладает ли заявленное изобретение изобретательским уровнем. Экспертизу заявки проводит не изобретатель изобретения, не патентный эксперт и не потенциальный клиент. Конкретный уровень знаний и квалификации этого вымышленного лица необходимо определять в каждом конкретном случае в зависимости от характера заявленного изобретения. Оценка заявленного изобретения с точки зрения гипотетического лица позволяет провести объективный анализ этого изобретения.

9. В целом 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. Некоторые элементы, характеризующие уровень обычных или средних навыков СДО, присутствуют в законодательстве ряда стран, например:

- (i) Предполагается, что у СДО есть доступ ко всему объему общедоступных данных об уровне техники.
- (ii) СДО в состоянии понять все технические вопросы в соответствующей области. Соответствующая область техники включает в себя и смежные области техники, в частности, технические вопросы в сфере, имеющей отношение к проблемам, которые должны быть решены с помощью изобретения.
- (iii) СДО обладает нормальными/обычными знаниями в области рассматриваемой технологии. СДО — это квалифицированный практик в соответствующей технической сфере, который обладает средними знаниями и способностями в данной области на соответствующую дату.
- (iv) СДО обладает обычной квалификацией в рассматриваемой технической области, в частности, обычными практическими навыками и методами работы.
- (v) СДО обладает общими средними знаниями в соответствующей технической области. Тот факт, что та или иная информация является частью общественного достояния, не делает такую информацию знанием общего характера.
- (vi) СДО обладает средней квалификацией и способностями в области использования известного уровня техники, которые типичны для рассматриваемой технической области. СДО в состоянии использовать обычные технические средства.
- (vii) СДО может использовать обычные средства и возможности для проведения повседневных экспериментов, чтобы, например, прояснить неясные моменты в известной технологии.
- (ix) Если проблема требует поиска решения в другой технической области, то СДО для этой области — это лицо, обладающее квалификацией для решения такой проблемы.

- (х) Возможности и знания СДО могут в определенных случаях соответствовать возможностям и знаниям группы лиц, работающей в различных соответствующих областях, такой как исследовательская или производственная группа.

10. Во многих странах СДО действует не автоматически, но и не обладает изобретательскими способностями и навыками. 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. Конкретный уровень и отдельные характеристики творческих качеств СДО и его мыслительных возможностей в каждой отдельной юрисдикции не всегда просто определить. Например, в одной стране СДО обладает способностью проявлять обычные творческие способности при выборе надлежащих материалов, оптимизации области числовых значений изобретения и замене изобретения на эквивалентные ему. В другой стране СДО наделен обычными логическими способностями, но не обладает интуицией или дедуктивными навыками. Однако в другой юрисдикции СДО должен обладать обычными творческими способностями, которые позволяют ему/ей получать мотивацию из знаний об известном уровне техники, использовать их и развивать, но при этом он не должен добавлять новые знания к тому объему знаний, который был известен на момент создания изобретения. В еще одной стране предполагается, что СДО не обладает творческими способностями.

11. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что средняя или обычная квалификация СДО не является средней квалификацией непрофессионала или специалиста высокого класса; скорее это квалификация, которой, как ожидается, должен обладать обычный практик в данной области. Таким образом, уровень обычной квалификации СДО зависит от технической области и характера изобретения.

## МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

12. В некоторых ведомствах принята стандартная методология оценки изобретательского уровня, чтобы обеспечить объективность и последовательность проведения такой оценки экспертами, заявителями и третьими сторонами. Задача этих методологий 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. Поскольку каждое изобретение уникально, ни в одной юрисдикции не применяется какая-либо одна методология. Обычно используются «рекомендации», «руководства» или «полезные инструменты», а не обязательные схемы. В некоторых ведомствах отклонение от принятой методологии является исключением. Во многих ведомствах применяется подход по принципу «от проблемы к решению», хотя в разных ведомствах могут быть небольшие различия в применении этого подхода. В других странах существуют и другие виды методологий. В целях настоящего резюме проведена приблизительная классификация этих методологий, результаты которой изложены ниже<sup>4</sup>. Какая бы методология ни использовалась, важно помнить, что несмотря на ее сложность, в конечном итоге, основной вопрос в целом заключается в следующем: «является ли изобретение очевидным?».

13. Оценка изобретательского уровня зависит от уровня техники, СДО и степени неочевидности. В Германии, прежде чем принять решение о наличии у изобретения изобретательского уровня, необходимо определить следующее: соответствующий

<sup>4</sup> В настоящем резюме содержится общее описание определенных методологий. Полное описание различных методологий содержится в первоначальном документе SCP/22/3.

уровень техники на дату подачи (дату приоритета); компетентный специалист; и способности/уровень квалификации специалиста. Начальная точка (точки) для оценки очевидности объекта определяется на основе работы СДО по поиску лучшего (или просто иного) решения по отношению к известным решениям. В Германии нет единого критерия для определения изобретательского уровня. Признаком наличия изобретательского уровня могут быть определенные аспекты, такие как преодоление технического предубеждения или удовлетворение давней потребности. В Соединенных Штатах Америки в решении по делу «Graham против John Deere» содержатся основные вопросы, на которые следует ответить при определении очевидности: (i) определение охвата и содержания известного уровня техники; (ii) выявление различий между известным уровнем техники и заявленным изобретением; и (iii) определение уровня квалификации на основе соответствующего уровня техники. Аналогичная методология используется в Гватемале. В Сингапуре в качестве руководства широко используются принципы так называемого «подхода windsurfing». Он включает в себя следующее: (i) определение заявляемой концепции, СДО и различий между заявленным изобретением и известным уровнем техники; и (ii) проведение анализа на предмет того, являются ли такие различия шагами, которые были бы очевидны для СДО.

14. В Австралии в соответствующих случаях использование подхода «от проблемы к решению» сопровождается проведением *стартового* теста. 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.

15. В некоторых странах так называемый подход «от проблемы к решению» содержит следующие пять элементов или вопросов:

- (i) определить известный уровень техники, наиболее близкий к заявленному изобретению (каков наиболее близкий известный уровень техники?);
- (ii) выявить различия между заявленным изобретением и наиболее близким известным уровнем техники (каково различие между заявленным изобретением и ближайшим известным уровнем техники с точки зрения заявленных технических характеристик?);
- (iii) выявить технический эффект, вызываемый и относимый к дифференцирующему элементу (в основе какого технического эффекта лежит это различие?);
- (iv) выделить объективную техническую проблему (какая объективная техническая проблема лежит в основе заявленного изобретения?);
- (v) на основании ближайшего известного уровня техники и объективной технической проблемы оценить, насколько заявленное изобретение было бы очевидно для СДО (смог бы СДО, основываясь на полном объеме знаний, содержащемся в известном уровне техники, и не используя творческих способностей, выявить эту проблему и решить ее указанным способом?).

16. В некоторых юрисдикциях этапы (ii)–(iv), перечисленные выше, включены в одну фазу, и подход «от проблемы к решению» состоит из трех фаз. Например:

- (i) определить ближайший известный уровень техники, который раскрывает максимально сжато сочетание характеристик, которые являются наиболее вероятной точкой отсчета для начала работы с целью создания изобретения;
- (ii) (установить объективную 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 технического эффекта, обусловленного различительными характеристиками, выявив технический эффект, который является результатом различительных характеристик, и затем сформулировав техническую проблему;
- (iii) на основе ближайшего известного уровня техники и объективной технической проблемы рассмотреть вопрос о том, было бы заявленное изобретение очевидно для СДО. Другими словами, вопрос состоит в том, создал бы СДО заявленное изобретение (но не «смог бы создать») путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, так как известный уровень техники мотивировал бы его сделать это, дав надежду решить объективную техническую проблему или создав ожидания относительно возможности усовершенствования или получения преимущества.

17. В других юрисдикциях используется аналогичный подход, но акцент делается на различительных характеристиках заявленного изобретения, которые лежат в основе технических результатов. Например:

- (i) выявление ближайшего аналога заявленному изобретению (прототип);
- (ii) выявление характеристик, которые отличают заявленное изобретение от прототипа;
- (iii) выявление решений на основе известного уровня техники, которые совпадают с характерными чертами заявленного изобретения;
- (iv) анализ таких решений с целью установления того, в какой степени совпадение этих черт с отличительными чертами заявленного изобретения повлияло на технический результат, указанный заявителем.

18. Согласно практике патентного ведомства Российской Федерации эксперты по собственному усмотрению в каждом отдельном случае могут выбрать подход «от проблемы к решению» или описанный выше подход на основе различительных характеристик.

19. В Китае основным критерием изобретательского уровня является наличие у изобретения заметных сущностных характеристик с точки зрения известного уровня техники; кроме того, изобретение должно представлять собой существенный прогресс. Обычно для определения наличия у заявленного изобретения значительных субстантивных характеристик используются следующие три этапа: (i) определение ближайшего известного уровня техники; (ii) выявление различительных характеристик заявленного изобретения и определение технической проблемы, которую фактически решает изобретение, на основании технического эффекта, возникающего благодаря различительным характеристикам; и (iii) на основе ближайшего известного уровня техники и технической проблемы определяется, очевидно ли заявленное изобретение для СДО. Вопрос состоит в том, есть ли в известном уровне техники техническая

мотивация, которая может заставить СДО в случае необходимости решить техническую проблему, улучшить ближайший известный уровень техники и создать заявленное изобретение. Изобретение, представляющее собой существенный прогресс, — это изобретение, которое дает существенные технические преимущества по сравнению с известным уровнем техники.

20. В соответствии с законодательством Японии и Республики Корея заявленное изобретение не имеет изобретательского уровня, если до даты подачи заявки (даты приоритета) СДО с легкостью мог бы создать заявленное изобретение на основе соответствующего известного уровня техники. В Руководстве по проведению экспертизы Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея (КИПО) говорится, что для определения наличия изобретательского уровня могут быть предприняты следующие шаги: (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. В Руководстве по проведению экспертизы Японского патентного ведомства (ЯПО) предусмотрена аналогичная методология. Одно из различий состоит в том, что в Руководстве по проведению экспертизы ЯПО рекомендуется выявлять как сходства, так и различия между заявленным изобретением и выбранным известным уровнем техники на этапе (iii), которые описан выше.

#### ВЕЛИЧИНА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ (ОЧЕВИДНОСТЬ)

21. Название этого раздела может вводить в заблуждение, так как вопрос наличия у изобретения изобретательского уровня (или его неочевидность) не является количественным. Патентный эксперт анализирует не величину изобретательского уровня, которым обладает рассматриваемое изобретение, а его наличие (или отсутствие). Кроме того, очевидность оценивается на основании соответствующего уровня техники, но в документе SCP/22/3 не затрагивается вопрос о том, что собой представляет соответствующий известный уровень техники, используемый для определения наличия изобретательского уровня.

22. Во многих странах считается, что изобретение не имеет изобретательского уровня, если с учетом известного уровня техники для СДО очевидно или его мнение таково, что изобретение очевидным или явным образом проистекает из известного уровня техники. Поэтому следует, по всей видимости, задать следующий вопрос: что значит «очевидный» для СДО? Хотя в некоторых национальных законах не используется понятие «очевидный» в отношении требования о наличии изобретательского уровня, во многих странах для определения наличия изобретательского уровня используется аналогичная логика и ход рассуждений.

23. 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 техники. 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. 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.

24. 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 целом. Кроме того, необходимо принять во внимание известный уровень техники в полной его совокупности, включая все знания, которые в принципе доступны СДО, такие как общеизвестные методы и общедоступная информация. Простота изобретения как таковая не означает, что у него отсутствует изобретательский уровень.

25. В принципе заявленное изобретение считается очевидным, если любой объект(ы) известного уровня техники в целом мог 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 техники. Сам факт того, что отдельные характеристики заявленного изобретения известны или очевидны, не означает, что очевидно и само заявленное изобретение, которое объединяет такие взаимодополняющие в своем воздействии характеристики. 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 неочевидности.

26. 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. Может также приниматься во внимание факт того, относятся объекты известного уровня техники к техническим областям, которые сходны с технической областью заявленного изобретения, или к смежным техническим областям.

27. В административных руководствах многих стран приводятся примеры логики или хода рациональных рассуждений, которые могут помочь в определении наличия или отсутствия очевидности. Однако такие примеры приводятся для пояснительных целей и не должны служить опорой для лиц, проводящих экспертизу, или патентных экспертов в принципе. В некоторых руководствах даются следующие примеры ситуаций, в которых у изобретения отсутствует изобретательский уровень: (i) простая замена известного элемента на другой элемент для достижения предсказуемых результатов; (ii) замена с помощью эквивалентных средств; (iii) простая и прямая экстраполяция известных фактов, например, изменение размера, формы или пропорций, в результате чего не достигается какой-либо неожиданный эффект; (iv) применение известной техники или модификация процесса производства известного продукта, готового для внесения улучшений, с целью получения предсказуемых результатов; (v) выбор из ряда альтернативных возможностей, который не дает неожиданного эффекта. Кроме того, в принципе принимаются во внимание технические преимущества заявленного изобретения по сравнению с известным уровнем техники. В некоторых странах действуют административные инструкции, содержащие дополнительные примеры и пояснения по поводу определения очевидности в той или иной конкретной технической области.



28. Кроме того, во многих странах используется ряд других показателей, которые учитываются при оценке очевидности. Среди таких показателей, встречающихся более чем в одной стране, можно выделить следующие:

- заявленное изобретение удовлетворяет давнюю потребность;
- проблему пытались решить другие изобретатели, но им это не удалось, или заявленное изобретение позволяет преодолеть технические сложности, которые не получается преодолеть другими способами;
- заявленное изобретение имеет особый коммерческий успех (в некоторых странах коммерческий успех может являться показателем изобретательского уровня, если в его основе лежат технические характеристики заявленного изобретения);
- с точки зрения СДО заявленное изобретение не следует из известного уровня техники, или изобретатель преодолел техническое предубеждение;
- заявленное изобретение предлагает оригинальное решение, которое отходит от проторенных путей и открывает новые возможности;
- заявленное изобретение позволяет получить неожиданные технические эффекты или результаты;
- заявленное изобретение содержит удивительно простое решение;
- между признанием проблемы и созданием изобретения, которое ее решает, прошло много времени;
- заявленное изобретение является особенно сложным, и его непросто реализовать на практике;
- заявленное изобретение копируют, предпочитая его, а не известный уровень техники.

29. Кроме того, в документе SCP/22/3 кратко рассказывается о том, как при определении наличия изобретательского уровня могут быть учтены дополнительные данные и фактологическая информация, представляемая заявителем в поддержку предполагаемого изобретательского уровня заявленного изобретения.

[Конец документа]