

Ответ ЕАПВ на циркуляр ВОИС С.8403

Евразийские нормативные правовые акты, на которые даются ссылки в настоящем письме:

Патентная инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция) – http://www.eapo.org/ru/documents/norm/instrconv_txt.html

Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила) - http://www.eapo.org/ru/documents/norm/zayavki2012_txt.html

Изобретательский уровень

В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

(i) определение специалиста в данной области

Пункт 5.8 Правил

Под "специалистом" для целей определения изобретательского уровня понимается лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение.

В случае рассмотрения заявок, касающихся нескольких технических областей, под "специалистом" понимается группа лиц, которая в совокупности обладает указанными качествами.

(ii) методология, применяемая для определения изобретательского уровня

Пункт 5.8 Правил

Проверка изобретения на его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» предусматривает следующие этапы анализа изобретения в свете предшествующего уровня техники:

- выявление наиболее близкого аналога (прототипа);
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В результате анализа независимого пункта формулы изобретения может быть установлено, что:

- все содержащиеся в нем признаки изобретения имеют отношение к достижению заявленного технического результата.
В этом случае установление соответствия изобретения по этому пункту условию патентоспособности "новизна", как правило, одновременно означает соответствие этого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
- часть содержащихся в нем признаков имеет отношение к заявленному техническому результату, другая же часть признаков либо имеет отношение к

получению иного технического результата, либо технический результат, связанный с этими признаками, не установлен.

Если технический результат достигается за счет совокупности части признаков, не связанных функционально с остальными признаками, устанавливается известность этой совокупности признаков и достигаемого технического результата.

Если известность указанной совокупности части признаков и/или ее связи с достигаемым техническим результатом не установлены, то делается вывод о том, что изобретение имеет изобретательский уровень.

Если известность такого решения установлена, то дополнительно определяется насколько очевидной для специалиста является возможность использования этого известного решения при решении частной задачи, сформулированной в заявке.

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в данной области техники знаниях, без указания источников информации.

Признаки, отличающие изобретение от ближайшего аналога (прототипа), не связанные с ожидаемым техническим результатом, указанным в описании, анализируются в связи с тем техническим результатом, получение которого при использовании изобретения предопределяется ими исходя из их функционального назначения.

При оценке изобретательского уровня могут использоваться также следующие показатели, косвенным образом характеризующие очевидность или неочевидность изобретения:

- удовлетворение длительно существующей потребности;
- сложность решаемой задачи;
- внесение существенных улучшений в технический прогресс;
- преодоление недоверия и скепсиса специалистов;
- продолжительность исследований, приведших к положительному результату;
- простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;
- существенная экономическая значимость изобретения;
- использование экспертизой множества ссылок, относящимся к различным временным периодам и/или к различным областям техники;
- пионерный характер изобретения.

(iii) исходя из предшествующего уровня техники, уровень неочевидности, требуемый для признания изобретательского уровня

Правило 47(2) Инструкции

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

Пункт 5.8 Правил

Изобретение признается не следующим для специалиста очевидным образом из уровня техники в том случае, когда из предшествующего уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения

выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий осуществляется в порядке, изложенном выше в пункте (ii).

В частности, не признаются соответствующими изобретательскому уровню изобретения, основанные на:

- дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- исключении какой-либо части (элемента, операции) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов);
- выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- создании средства, состоящего из известных частей, выбор и связь между которыми осуществлены на основе известных правил и рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами указанных частей и связей между ними;
- применении известного устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена их известными свойствами (структурой, выполнением) и известно, что именно эти свойства необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих

Условию патентоспособности "изобретательский уровень" соответствует, в частности:

- способ получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой, если он основан на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;
- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);
- индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые, неизвестные для группы свойства в качественном и/или количественном отношении.

Решения судебных органов.

Следует отметить, что основная доля аннулированных евразийских патентов как по процедуре административного аннулирования в ЕАПВ, так и на территориях государств-участников ЕАПК имела место на основании несоответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»:

- по процедуре административного аннулирования в ЕАПВ (правило 53 Инструкции) этот показатель составляет 71%;
- на территориях государств-участников ЕАПК (правило 54 Инструкции) – 57%.

Достаточность раскрытия

(i) требование достаточного раскрытия

Правило 11 Инструкции

Евразийская заявка должна раскрывать сущность изобретения достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.

Если евразийская заявка относится к биотехнологическому продукту или способу, предполагающему использование биотехнологического продукта, который не может быть раскрыт в заявке таким образом, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом, и если к такому биотехнологическому продукту нет открытого доступа, заявка должна содержать сведения или документ о депонировании такого биотехнологического продукта в уполномоченном для депонирования органе в соответствии с Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г. или в любом другом признанном Административным советом для депонирования органе. Депонирование должно быть осуществлено до или на дату подачи евразийской заявки.

(ii) требование основанности

Правило 21¹(4) Инструкции

Формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании.

Пункт 2.6 Правил

Формула изобретения считается выходящей за рамки описания, если, в частности:

- в описании отсутствуют признаки и понятия, которые содержатся в формуле изобретения, но не могут очевидным для специалиста образом быть получены из имеющихся в описании сведений;
- содержание формулы изобретения и описания несовместимо.

Пункт 5.2 Правил

При проверке соответствия заявленного изобретения или группы изобретений условиям патентоспособности определяется возможность выдачи евразийского патента с формулой изобретения, предложенной заявителем. В ходе этой проверки устанавливается, в

- соответствие формулы изобретения описанию изобретения в отношении объема и содержания понятий, использованных для характеристики изобретения.

Так, если формула изобретения включает признак, выраженный общим понятием, устанавливается правомерность использования этого понятия с учетом описания изобретения. Если при этом экспертизой выявляются такие частные формы реализации этого признака, которые не обеспечивают (в совокупности с остальными существенными

признаками) возможность осуществления изобретения с получением заявленного технического результата, заявителю приводятся соответствующие доводы и предлагается, основываясь на описании изобретения, внести изменения в формулу изобретения либо опровергнуть доводы экспертизы.

(iii) требование к описанию изобретения

Правило 21¹(3) Инструкции

Описание изобретения должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.

Правило 23(1) Инструкции

Описание изобретения должно содержать сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

В частности, в описании должны содержаться следующие сведения:

- указание на назначение изобретения, то есть возможности выполнения им функции, характеризующей определенную общественную потребность;
- сведения о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижением ожидаемого технического результата.

Правило 47(2) Инструкции, пункт 5.5 Правил

Сведения об этих средствах должны либо содержаться в описании изобретения, либо если они не раскрыты в описании, то в нем должны содержаться указание на их известность и известность их использования во взаимодействии с другими средствами, характеризующими изобретение, а также ссылка на источник информации, общедоступный на дату приоритета изобретения, в котором эти средства описаны достаточно подробно для их осуществления специалистом.

В разделе описания «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» показывается возможность осуществления изобретения с реализацией заявленного назначения и получением технического результата, если он не вытекает очевидным образом из сущности изобретения.

Если в формуле изобретения какие-либо признаки представлены в виде обобщенных понятий, то в этом разделе приводятся сведения о конкретных средствах, используемых для реализации изобретения. Эти средства должны быть либо описаны в этом разделе, либо известны из уровня техники, предшествующего дате подачи заявки, а если испрашен приоритет, - приоритету изобретения, что должно быть подтверждено ссылкой на источник информации.

пункт 2.5.6 Правил

Если создание изобретения или его использование основаны на неизвестных из предшествующего уровня техники процессах, то в описании изобретения должны быть приведены достоверные сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

Далее в пунктах 2.5.6.1-2.5.6.5 Правил приводятся требования, касающиеся сведений, которые должны быть раскрыты в заявке для подтверждения возможности осуществления изобретений, относящихся к различным объектам (устройству, способу, веществу, биологическому продукту и пр.).

Следует отметить, что недостаточное раскрытие изобретения не является самостоятельным основанием для аннулирования евразийского патента; если в результате недостаточного раскрытия устанавливается невозможность осуществления изобретения, то это изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».