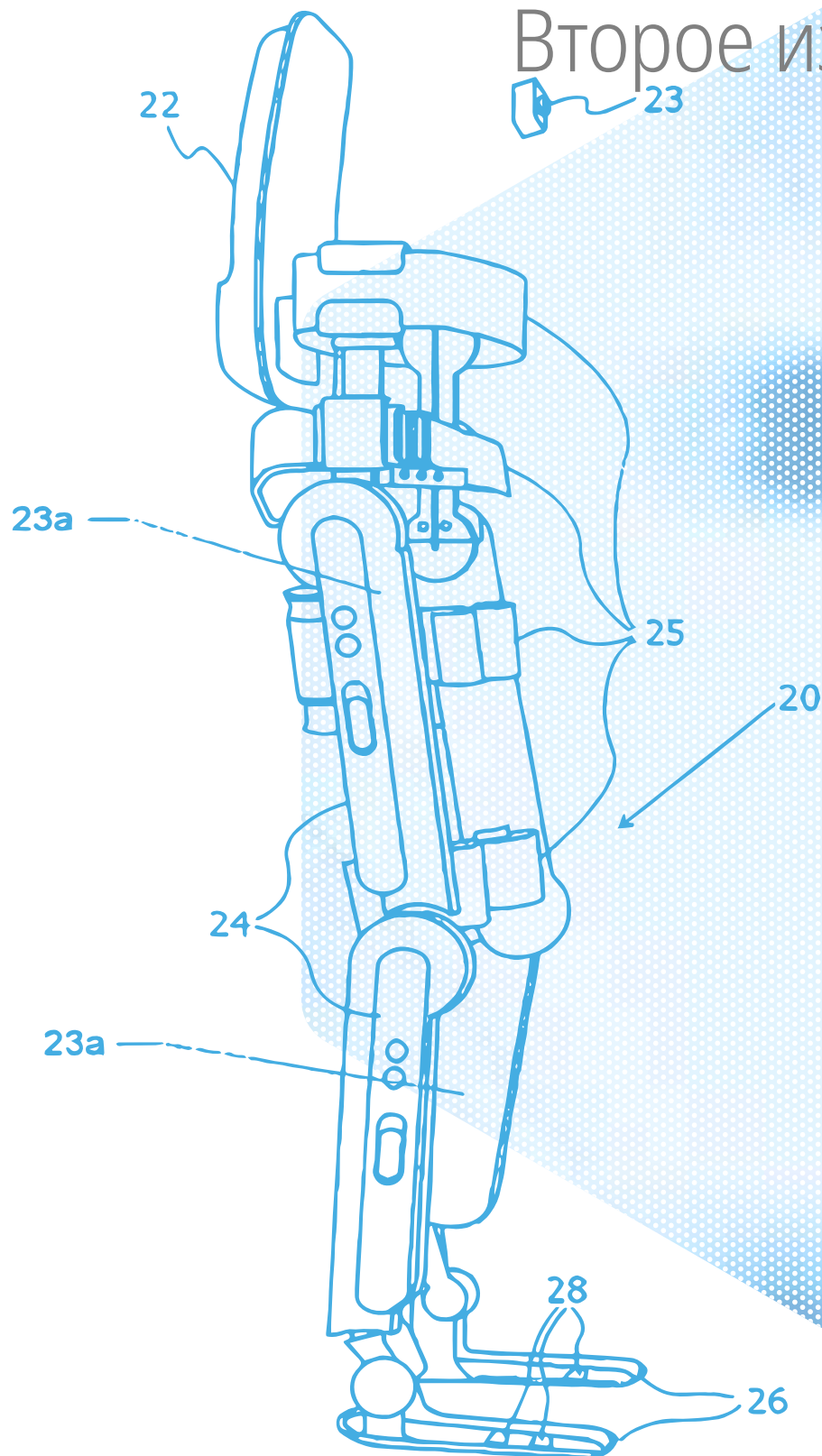


ВОИС Руководство по составлению патентных заявок

Второе издание





ВОИС Руководство по составлению патентных заявок

Второе издание

Настоящая работа распространяется по лицензии Creative Commons «Атрибуция 4.0 Международная».

Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе в коммерческих целях, без явно выраженного согласия при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания на то, что оригинальный контент претерпел изменения.

Предлагаемый текст для цитирования: WIPO (2022). *Руководство ВОИС по составлению патентных заявок*, 2-е издание. Женева: ВОИС.
DOI: [10.34667/tind.49831](https://doi.org/10.34667/tind.49831)

На адаптированной версии / переводе / производных материалах не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если такие документы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. Для получения разрешения следует обращаться в ВОИС через веб-сайт Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если опубликованный ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, принадлежит третьей стороне, то ответственность за получение разрешения у правообладателя(-ей) лежит исключительно на пользователе.

Ознакомиться с лицензией можно по адресу:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Любые споры, возникающие в рамках настоящей лицензии, которые не могут быть урегулированы путем взаимного согласия, передаются на арбитражное рассмотрение в соответствии с действующим на момент спора Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Решение, вынесенное в результате такого арбитражного разбирательства, является обязательным для сторон и представляет собой окончательное урегулирование такого спора.

Используемые в этой публикации обозначения и представляемые материалы никоим образом не выражают мнение ВОИС относительно правового статуса каких бы то ни было стран, территорий или районов или их органов власти или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

© WIPO, 2022

Первое издание опубликовано в 2007 году.
Второе издание опубликовано в 2022 году.

Всемирная организация интеллектуальной собственности 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20, Switzerland

wipo.int

ISBN: 978-92-805-3666-9 (печатная версия)
ISBN: 978-92-805-3667-6 (онлайновая версия)



Атрибуция 4.0 Международная (CC BY 4.0)

Обложка:
Getty Images/your_photo, USPTO

Публикация ВОИС № 867RU

Содержание

Предисловие	7
Благодарность	9
Модуль I.	
Интеллектуальная собственность: введение	10
1. Типы интеллектуальной собственности	10
2. Основные сведения о патентах	11
Модуль II.	
Патенты	13
1. Более подробно о патентах	13
1.1 Что такое патент	13
1.2 Что может быть объектом патента	14
1.3 Почему патенты важны	18
2. Правовые критерии патентоспособности	21
2.1 Новизна	21
2.2 Изобретательский уровень/неочевидность	23
2.3 Промышленная применимость/полезность	26
2.4 Патентоспособность объекта	27
2.5 Требование о раскрытии	28
Модуль III.	
Подготовка патентной заявки	32
1. Подготовка патентной заявки	32
1.1 Получение от изобретателя сведений об изобретении	35
1.2 Выявление патентоспособных изобретений	36
1.3 Уяснение сущности изобретения (ключевой изобретательский замысел)	37
1.4 Авторство изобретения	37
2. Стандартные части патентной заявки	38
2.1 Ходатайство	38
2.2 Описание	39
2.3 Формула изобретения	39
2.4 Рисунки	39
2.5 Реферат	39
2.6 Форма заявки	40
Модуль IV.	
Основные сведения о составлении формулы изобретения	41
1. Теоретические основы составления формулы изобретения	41
1.1 Основные понятия: изобретения, варианты осуществления и пункты формулы изобретения	41

1.2	Широкие и узкие пункты формулы изобретения	43
1.3	Патентная охрана и нарушение прав: правило всех элементов	43
2.	Формат формулы изобретения	45
2.1	Части пункта формулы изобретения	45
2.2	Грамматические особенности формулы изобретения и другие подробности	49
2.3	Двухчастный пункт формулы изобретения или пункт формулы на усовершенствование	53
2.4	Использование альтернативы и пункты Маркуша	55
2.5	Функциональные элементы и пункты типа «средство плюс функция»	57
3.	Группы пунктов формулы изобретения	59
3.1	Независимые пункты формулы изобретения	60
3.2	Зависимые пункты формулы изобретения	62
3.3	Пункты формулы, содержащие множественную зависимость	67
3.4	Пункты, в которых упоминаются признаки из другого пункта	70
3.5	Группы пунктов на основе теории множеств	72
3.6	Схематический пример составления формулы изобретения	77

Модуль V.

Типы пунктов формулы изобретения **84**

1.	Основные типы пунктов формулы изобретения	84
1.1	Пункты на продукт	84
1.2	Пункты на процесс (или способ)	85
1.3	Преамбула с целевым словом «для»	85
2.	Особые типы пунктов формулы изобретения	86
2.1	Пункты типа «продукт через процесс»	86
2.2	Пункты на параметры	88
2.3	Пункты на общее использование	88
2.4	Пункты на медицинское показание	89
2.5	Пункты на состав	91
2.6	Пункты, относящиеся к изобретениям в области биотехнологий	92
2.7	Пункты, которые относятся к изобретениям, реализуемым компьютерными средствами	93

Модуль VI.

Построение формулы изобретения **96**

1.	Сначала — формула изобретения	96
2.	Широкие и узкие пункты формулы изобретения	96
3.	Ясность, выбор формулировок и несоответствия	100
3.1.	Определение терминов	100
3.2.	Отличительные элементы	101
3.3.	Относительные термины	101
3.4.	Неопределенность	102
3.5.	Предлог «в»	102
3.6.	Несоответствие	103
3.7.	Применение на практике	104
4.	Изменения формулы изобретения и модификации изобретения	105
5.	Необходимость избегать излишних ограничений	106
6.	Отрицательные ограничения и оговорки	106
7.	Формула изобретения и конкурирующие продукты	107
8.	Формула изобретения должна превосходить известный уровень техники	107
9.	Использование для одного изобретения пунктов разного типа	108
10.	Обеспечение обоснования формулы изобретения в описании	108
11.	Единство изобретения	110

12.	Направленность формулы изобретения	112
13.	Сужение формулы изобретения в ходе рассмотрения заявки	116
14.	Исключения из патентоспособности	117
15.	Требование о промышленной применимости	118
16.	Охват формулы изобретения	118
17.	Толкование формулы изобретения в суде	119

Модуль VII.

Подготовка описания, рисунков и реферата 122

1.	Целевая аудитория патентных заявок	122
2.	Порядок составления патентной заявки	123
3.	Составление частей описания	124
3.1	Название изобретения	124
3.2	Область техники	124
3.3	Уровень техники	124
3.4	Краткое изложение сущности изобретения	126
3.5	Краткое описание рисунков	127
3.6	Описание вариантов осуществления	127
4.	Подготовка рисунков	132
4.1	Типы рисунков	132
4.2	Ссылочные обозначения	132
4.3	Уровень детализации	133
4.4	Рисунки, предоставленные изобретателем	133
5.	Подготовка реферата	133

Модуль VIII.

Подача патентных заявок 136

1.	Подача заявок в собственном государстве/приоритетные подачи	137
2.	Подача заявок за рубежом	137
3.	Процедуры и пошлины патентного ведомства	139
3.1	Процедуры патентного ведомства	139
3.2	Пошлины и другие расходы	140
4.	Процедуры подачи заявки в конкретных юрисдикциях	142
4.1	Подача заявки в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (ВППТЗ США)	142
4.2	Подача заявки в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ)	143
4.3	Подача заявки в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ)	144

Модуль IX.

Рассмотрение патентных заявок 149

1.	Переписка с патентным ведомством	150
2.	Подготовка ответов патентному ведомству	151
3.	Поправки	151
3.1	Принципиальное и базовое требование	151
3.2	Определение первоначального раскрытия и нового объекта	152
3.3	Расширение пунктов формулы изобретения и добавление новых пунктов формулы изобретения	154
4.	Изменение формулы изобретения	154
4.1	Интервью	155
4.2	Ответ на второе сообщение ведомства	155
4.3	Окончательное решение ведомства	156
4.4	Процедурные сроки	156
4.5	Апелляция	157

4.6	Выделенные заявки, продолжающие заявки и частично продолжающие заявки	157
5.	Процедура возражения	157
6.	Выдача патента	158
Модуль X.		
Патентные стратегии		160
1.	Наступательное блокирующее патентование для атаки на позиции конкурентов	162
2.	Защитное патентование для защиты от нарушающих права действий	162
3.	Способы обхода патентов	164
Модуль XI.		
Формирование, обучение и мотивирование технической команды		166
1.	Обучение руководящего состава и персонала подразделения маркетинга с целью разъяснения значимости патентов и создания патентного портфеля	167
2.	Обучение научных сотрудников/инженерно-технического персонала по темам: что может быть запатентовано, кто может быть соавтором и подготовка раскрытия изобретения	169
3.	Создание внутреннего патентного комитета для регулярного рассмотрения раскрытий изобретений и выработки рекомендаций по патентованию	170
4.	Программы поощрения изобретателей для стимулирования изобретателей к созданию изобретений и информированию о них	170
5.	Профессиональная этика	171
Приложения		175
Приложение А	Примеры баз данных	175
Приложение В	Пример формуляра раскрытия изобретения	176
Приложение С	Ресурсы и инструменты ВОИС	179
Примечания		180

Предисловие

Инновации создаются по всему миру, неизменно способствуя повышению благосостояния и уровня жизни людей. По данным Глобального инновационного индекса (ГИИ) ВОИС, в течение последнего десятилетия расходы на инновации в мире росли быстрее, чем ВВП. В странах с высоким уровнем дохода значительная часть этого роста обеспечивалась за счет средств частного сектора, тогда как в странах со средним и низким уровнем дохода доля государственных средств в расходах на исследования и разработки могла достигать 75%.

Человеку свойственно искать технические решения самых разных проблем: от повседневных нужд до вопросов освоения космоса. Поэтому рост числа патентных заявок является свидетельством изобретательских способностей человека в самых разных областях техники.

Патентная система дает изобретателям возможность получить признание своего творчества и материальное вознаграждение за свои изобретения. В то же время обязательная публикация патентов и патентных заявок способствует распространению новых технических знаний и активизации инновационной деятельности в обществе в целом.

Однако на практике выгоды, предоставляемые патентной системой, не в полной мере используются новаторами во всех частях мира. Причин тому может быть множество, однако одна из трудностей во многих странах связана с ограниченностью возможностей для получения специальных знаний, которые нужны для составления патентной заявки, полностью раскрывающей потенциал нового изобретения.

Для того чтобы обеспечить наилучшую охрану своих изобретений и снизить риск отказа в выдаче патента, новаторам необходимо грамотно составлять патентные заявки. Для третьих сторон хорошо составленные патенты не менее важны: они не только являются ценным источником новых знаний, но и показывают четкие границы патентной охраны, помогая избежать непреднамеренного нарушения патентных прав или оспорить действительность патента. С точки зрения патентных ведомств получение хорошо составленных заявок позволяет более эффективно вести патентное делопроизводство.

Первое издание «Руководства ВОИС по составлению патентных заявок» было опубликовано в 2007 году. Его цель состояла в том, что помочь изобретателям и их консультантам приобрести технические навыки, необходимые для подготовки и подачи правильно составленных патентных заявок. Это руководство стало важным справочным материалом, помогающим в проведении организуемых ВОИС учебных мероприятий. Кроме того, его активно использовали в учебных целях различные национальные и региональные учреждения.

ВОИС организует учебные программы различного содержания и продолжительности с учетом потребностей конкретной страны и обучающихся. Как показал обширный опыт проведения обучения, для составления патентных заявок необходимы как теоретические знания, так и практические навыки. Когда у обучающихся есть доступ к исчерпывающим справочным материалам, охватывающим все аспекты теории составления патентных заявок, на учебных семинарах можно сосредоточиться на практической работе. Очевидно и то, что, хотя одним из основных навыков при подготовке патентной заявки является способность правильно составить формулу изобретения, составление других частей заявки не менее важно для обеспечения охраны и раскрытия изобретения.

Общий потенциал в области интеллектуальной собственности и технологическая база многих развивающихся стран быстро эволюционируют, а значит, составителям патентных заявок необходимы знания и навыки, соответствующие техническому уровню и требованиям местных новаторов. Кроме того, в последние годы в некоторых странах произошли существенные изменения в национальном патентном законодательстве и практике его применения.

Во втором издании «Руководства ВОИС по составлению патентных заявок» учтен накопленный опыт и потребности современных пользователей. В новом издании подробно рассмотрены вопросы составления формулы изобретения и описания. Также освещены вопросы, связанные с форматами пунктов формулы изобретения, которые обычно используются в случае изобретений в области химии (например, пункты Маркуша) или изобретений, реализуемых компьютерными средствами, включая соответствующие примеры. Для улучшения понимания рассматриваемых вопросов в руководство включены схемы и графики, наглядно раскрывающие концепцию формулы изобретения. Кроме того, поскольку составители патентных заявок часто сталкиваются с необходимостью внесения поправок в заявки на этапе патентной экспертизы, в руководство был включен новый раздел, посвященный этому вопросу. Порядок модулей также был изменен, и теперь этапы подготовки, составления, подачи и рассмотрения патентных заявок следуют в хронологическом порядке.

Мы уверены, что второе издание «Руководства ВОИС по составлению патентных заявок» станет эффективным инструментом для всех, кто учится составлению патентных заявок или занимается преподаванием в этой области. Мы надеемся, что новое издание будет способствовать укреплению, совершенствованию и расширению возможностей государств-членов по оказанию помощи изобретателям в обеспечении охраны их интеллектуальной собственности с помощью грамотно составленных патентных заявок.

Марко Алеман

помощник Генерального директора,
Всемирная организация интеллектуальной собственности

Благодарность

ВОИС выражает глубокую признательность Паскуалю Сегуре (Испания) и Каю Кониси (Япония), которые внимательно проанализировали первое издание «Руководства ВОИС по составлению патентных заявок», выявили области, требующие доработки, и предложили дополнения к первому изданию с целью его обновления и расширения. Их опыт в качестве патентного поверенного и высококвалифицированного преподавателя в области составления патентных заявок, а также работа с обучающимися из самых разных областей способствовали успешному завершению подготовки второго издания руководства. Ценный вклад и предложения внесли также Антон Блейлевенс (Новая Зеландия), Пабло Пас (Аргентина), Карл Ракетте (Германия), Роберт Сейр (США). Необходимо выразить благодарность и сотрудникам ВОИС, которые провели экспертную оценку проекта материалов, в частности Томоко Миямото за напряженную работу и координацию, которые сыграли ключевую роль в успешном завершении этой работы.

Поскольку второе издание руководства в значительной степени основано на первом издании, заслуживает особого признания вклад Томаса Юинга (США), который был основным автором первого издания. Кроме того, ВОИС выражает признательность следующим экспертам и учреждениям за их ценный вклад в подготовку первого издания: Маркусу Энгельхарду (Германия), Такаси Фудзите (Япония), Валери Галлуа (Франция), Венди Херби (США), Альберту Джейкобсу (США), Каруне Джайн (Индия), Эммануэлю Ельшу (Швейцария), Самюэлю Ле Кашо (Франция), Карлосу Оларте (Колумбия), Карлу Ракетте (Германия), Сорину Шнайтеру (Швейцария), Канике Радхакришнану (Индия и США), Дугласу Вайнштейну (США) и Женевской международной академической сети.

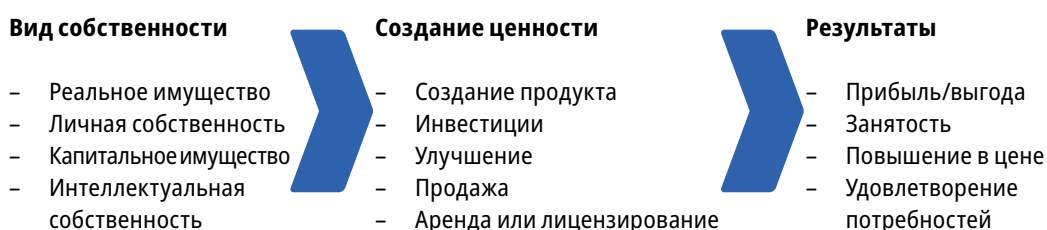
Модуль I.

Интеллектуальная собственность: введение

1. Типы интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность (ИС) — это понятие, объединяющее патенты, товарные знаки, авторские права, промышленные образцы и другие типы нематериального имущества, возникающего в результате интеллектуальной деятельности и в широком смысле не имеющие материально-вещественной формы.

Рисунок 1. Различные типы собственности, их ценностные характеристики и результаты



Как и все виды собственности, ИС часто является результатом инвестиций, имеет владельца и может приносить прибыль. Поэтому ИС считается активом. Интеллектуальная собственность отличается от материальной собственности, потому что не обладает вещественной формой и возникает благодаря умственной деятельности человека, его творческим способностям и воображению.

Каждый тип ИС регулируется собственным уникальным законодательством. Иногда ИС разделяют на две большие группы: промышленную собственность и авторское право.

Промышленная собственность охватывает активы, созданные в основном в целях развития технологий, промышленности и торговли, например патенты (изобретения), промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и географические указания¹.

Патенты

Патент представляет собой юридический документ, предоставляющий его обладателю исключительное право контролировать использование изобретения в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, в течение ограниченного периода времени и на ограниченной территории путем запрещения, среди прочего, изготовления, применения или продажи изобретения другими лицами без разрешения патентообладателя. Например, патент можно получить на аккумулятор, позволяющий хранить солнечную энергию, на вакцину от малярии или на новое вещество для переработки рыбных костей в сельскохозяйственное удобрение.

Промышленные образцы

Промышленный образец позволяет своему владельцу контролировать использование декоративного оформления продуктов, например внешнего вида нового спортивного автомобиля, оригинального пластикового корпуса компьютера или формы бутылки для напитков.

Товарные знаки

Товарный знак позволяет своему владельцу сообщать потребителям об источнике происхождения товаров. Примерами товарных знаков являются отличительные названия продуктов, такие как Nando's® или Coca Cola®, либо логотипы, такие как трехлучевая звезда Mercedes Benz®.

Знаки обслуживания

Знак обслуживания — это разновидность товарного знака, позволяющая сообщать потребителям о происхождении услуг, например знак обслуживания Cheques for Two®.

К сфере *авторского права* относятся оригинальные формы выражения и «авторские работы». Лицо, создавшее охраняемое авторским правом произведение, называется *автором*. К числу таких произведений относятся картины, фотографии, музыкальные сочинения, хореографические произведения, стихотворные и художественные произведения и т. д. Авторское право также охватывает оригинальные формы выражения, связанные с технологиями, например компьютерное программное обеспечение, технические спецификации и аналогичную документацию.

Одно из отличий авторского права от промышленной собственности состоит в том, что обычно объекты авторского права не требуется регистрировать в каком-либо государственном органе для получения охраны от несанкционированного использования. При этом права на объекты промышленной собственности считаются признанными и подлежат защите только в том случае, если они явным образом предоставлены государством и зарегистрированы в государственном органе.

В принципе составить патентную заявку может любое лицо. Однако на практике составлением патентных заявок и их подачей в соответствующие государственные органы обычно занимаются профессиональные патентные поверенные и технические специалисты, которых называют *патентными агентами* или *инженерами-патентоведом*, поскольку такие заявки могут отличаться технической и процедурной сложностью.

2. Основные сведения о патентах

Патенты могут выдаваться для охраны изобретений во всех областях техники, если такие изобретения обладают новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью². Патент выдается только на изобретение, которое работает или, как говорят в некоторых странах, может быть реализовано на практике. В принципе в патентной заявке изобретение должно быть раскрыто достаточно ясным и полным образом, чтобы специалист в данной области был в состоянии его осуществить. Поэтому даже тщательно продуманную, но неосуществимую в настоящее время идею (например, машину времени) запатентовать нельзя.

В разных странах используются разные определения того, что такое патентоспособное изобретение. Например, изобретения, как правило, должны носить технический характер, но представление о том, что является «техническим», а что нет, может быть различным в разных юрисдикциях.

Во многих странах срок действия патента составляет 20 лет с даты подачи заявки. В принципе патент дает своему обладателю исключительное право на изготовление, применение, предложение к продаже или продажу изобретения, а также на ввоз в страну запатентованного в ней изобретения. Другими словами, патент предоставляет право собственности, позволяющее владельцу определять, кто *не может* использовать охраняемое патентом изобретение. Хотя в отношении патентных прав действуют определенные ограничения и исключения, в целом любое

лицо, которое не является владельцем патента или не получило лицензию от владельца патента, но тем не менее производит, использует, импортирует, предлагает к продаже или продает охватываемый патентом продукт либо осуществляет запатентованный процесс, считается *нарушителем*. Против нарушителя может быть подан иск в суд, чтобы заставить его прекратить нарушение и возместить ущерб владельцу.

Патент имеет *территориальное действие*: он действует только в тех странах, в которых он был получен в результате подачи заявки. Каждая страна обладает суверенным правом выдавать патенты или отказывать в их выдаче. В некоторых регионах отдельные страны заключили договоры о единой процедуре подачи и экспертизы патентных заявок. Например, в Европе Европейской патентной конвенцией было учреждено Европейское патентное ведомство (ЕПВ), которое занимается экспертизой европейских патентных заявок и выдачей европейских патентов, а Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) выдает региональные патенты, действующие в государствах — членах АОИС.

В модуле VIII о процедурах подачи патентных заявок рассказывается более подробно.

В данном руководстве рассматриваются вопросы, связанные с подачей патентных заявок и получением патентов. Его цель состоит в том, чтобы помочь сформировать общее представление о навыках, необходимых для составления патентной заявки, ее подачи и взаимодействия с патентными органами с целью получения патента. Поскольку национальные/региональные законы и практика могут существенно различаться, необходимо также изучить и понять конкретные требования той (тех) юрисдикции(-ий), где работаете вы и ваш(и) клиент(ы).

Следует иметь в виду, что в этом руководстве понятие *составитель патентных заявок* используется не в правовом и техническом смысле (т. е. не для обозначения специалиста, аттестованного национальными органами власти для представления интересов заявителей в определенных обстоятельствах), а как общее понятие для обозначения любого лица, занимающегося составлением патентных заявок (включая изобретателей, патентных агентов и патентных поверенных).

Ключевые слова

- интеллектуальная собственность
- промышленная собственность
- патент
- промышленный образец
- товарный знак
- знак обслуживания
- авторское право
- изобретение
- территориальность
- нарушение прав

Вопросы для самопроверки

- ☐ Что такое интеллектуальная собственность (ИС)?
- ☐ Почему ИС является активом?
- ☐ В чем состоит различие между промышленной собственностью и авторским правом?
- ☐ Приведите пример ИС каждого вида в помещении, где вы находитесь.
- ☐ Может ли программный код охраняться в рамках авторского права?
- ☐ В целом патент предоставляет его обладателю исключительное право на производство, использование и продажу изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения этого патента. Верно или нет?
- ☐ После выдачи патента в какой-либо стране он признается по всему миру. Верно или нет?
- ☐ Кто считается нарушителем патентных прав?

Модуль II.

Патенты

1. Более подробно о патентах

Патент — это предоставляемое государством ограниченное исключительное право на изобретение. В прошлом правители выдавали патенты практически на любые товары или услуги без какой бы то ни было связи с изобретательством. Например, король мог даровать патент на продажу соли своему приближенному. В современном мире патенты применяются только в качестве средства охраны изобретений. Одна из первых патентных систем современности появилась в Венецианской Республике. Изначально срок действия патента составлял 14 лет, т. е. в два раза дольше, чем средний срок обучения техническим профессиям. Впоследствии этот срок увеличился до 17 лет с момента выдачи патента. В настоящее время срок патентной охраны в большинстве стран в основном составляет 20 лет с даты подачи заявки.

1.1 Что такое патент

В целом патент предоставляет патентообладателю исключительное право контролировать, кто производит, использует, продает, предлагает к продаже и/или импортирует любой продукт или способ, описанный в формуле изобретения. *Формула изобретения* представляет собой набор предложений, определяющих охраняемое изобретение. Чтобы получить патент, формула изобретения, как правило, должна относиться к изобретению, которое является новым (обладает новизной), имеет изобретательский уровень (является неочевидным) с учетом «известного уровня техники» и имеет промышленную применимость (полезность). *Известный уровень техники* — это технический термин, который обычно обозначает все знания, доступные широкой общественности на момент подачи патентной заявки.

Для получения патента нужно выполнить и множество других требований. Например, объект изобретения должен быть патентоспособным согласно действующему законодательству, а изобретение должно быть достаточно ясно и полно раскрыто в патентной заявке. Подробнее об этих юридических требованиях речь пойдет в разделе 2 данного модуля.

Совет специалиста

Прежде чем публично раскрывать важные результаты исследований, которые могут привести к созданию ценного продукта или технологии, необходимо подать патентную заявку. Такая осторожность особенно актуальна для научно-исследовательских институтов, где большое значение имеет скорейшая публикация научных работ.

Чтобы не допустить опорожнения новизны изобретения из-за публикации в научном журнале или представления на конференции в тех странах, где испрашивается охрана, в научно-исследовательских учреждениях могут быть введены внутренние процедуры проверки материалов до их направления в журнал или представления на конференции.

Во многих странах патенты выдаются в рамках *системы, предусматривающей проведение экспертизы по существу*, в ходе которой патентную заявку тщательно проверяет государственный патентный эксперт. Среди прочего, патентный эксперт сравнивает известный уровень техники, имеющий отношение к заявленному изобретению, с формулой изобретения в заявке, чтобы

определить, обеспечивает ли заявленное изобретение прогресс, достаточный для признания изобретения патентоспособным.

В некоторых странах действуют *системы на основе регистрации*, в рамках которых заявитель получает патент после выполнения определенных формальностей, но без проведения экспертизы по существу. В этом случае оценка действительности патента с учетом известного уровня техники не проводится до тех пор, пока патент не будет оспорен в суде.

Патент считается *действительным* с момента его выдачи при условии, что он не был успешно оспорен в суде или в соответствующем патентном ведомстве. Патент считается *недействительным*, если он отклонен или аннулирован в связи с тем, что изобретение не обладает новизной с учетом известного уровня техники, или по другим причинам. В рамках некоторых патентных систем мира патент считается действительным, если не доказано обратное. Это в наибольшей степени относится к системам с патентной экспертизой по существу, в рамках которой беспристрастный государственный служащий проверяет патентную заявку и оценивает известный уровень техники перед тем, как выдать патент.

Как правило, действующие законы о патентах предусматривают возможность получения патентной охраны для различных видов изобретений. В большинстве патентных систем одинаковые процедуры предусмотрены для любых изобретений, вне зависимости от их типа. Когда говорят о патентах, обычно имеют в виду «патенты на изобретение» (в США для этих целей используется понятие *utility patents*). Такие патенты предоставляют охрану устройствам, способам, химическим составам и другим категориям изобретений, представляющих ценность из-за своей практической полезности.

В некоторых странах можно обеспечить охрану изобретений путем *регистрации полезной модели*, которую иногда также называют инновационным патентом, полезной инновацией или краткосрочным патентом. К патенту на полезную модель обычно предъявляются менее строгие требования, чем к патенту на изобретение.

Поскольку знания и навыки, необходимые для составления заявки на полезную модель, аналогичны знаниям и навыкам, необходимым для составления патентной заявки, данное руководство актуально и для регистрации полезных моделей.

Данное руководство в наибольшей степени относится к патентам на изобретения³.

На практике к охране посредством полезной модели прибегают тогда, когда речь идет об усовершенствованиях, которые не всегда соответствуют критериям патентоспособности для изобретений (например, не имеют необходимого изобретательского уровня). Срок действия полезной модели значительно меньше срока действия патента на изобретение. Некоторые патентные ведомства не проводят экспертизу полезных моделей по существу перед их регистрацией. Поэтому точный объем предоставленных прав будет неясен вплоть до возникновения спора между владельцем полезной модели и другой стороной. В некоторых странах охрану полезной модели можно получить только в определенных областях техники и исключительно для продуктов, а не для способов.

1.2 Что может быть объектом патента

Рассмотрим патент № 6434955 В1, выданный в США 20 августа 2002 года, со следующим названием: «Охладитель на основе электрохимической адсорбции: миниатюрное охлаждающее устройство, применимое как для охлаждения микроэлектроники, так и для использования в системах кондиционирования воздуха».

Реферат этого патента имеет вид:

Новый блочно-модульный миниатюрный охлаждаватель, объединяющий абсорбирующий и термоэлектрический теплопоглощающий элементы. Сравнительно низкая эффективность этих средств, применяемых по отдельности, значительно повышается при их совместной работе. Данный охлаждаватель на основе электрохимической адсорбции использует технологии, существовавшие по отдельности. Он способен достичь высокоэффективных показателей без применения подвижных частей и вредных материалов. Физический

принцип его работы состоит в использовании поверхностного, а не объемного эффекта, а также потока электронов вместо потока жидкости. Возможность создания охладителя с любыми размерами определяет сферу его потенциального применения, начиная от охлаждения персональных компьютеров и других микроэлектронных устройств и вплоть до создания автомобильных и бытовых кондиционеров.

Патентный эксперт, проводивший экспертизу этой заявки, в конечном итоге признал изобретение патентоспособным. Однако, рассмотрев около 15 источников информации из уровня техники, он использовал 2 из них для отклонения первоначально заявленной формулы изобретения. Формула изобретения в выданном патенте содержит 19 пунктов, распределенных по двум группам. В первой группе содержится 11 пунктов, относящихся к устройству, а во второй — 7 пунктов, относящихся к способу (см. рисунок 2).

Рассмотрим более подробно некоторые категории изобретений, которые патентуются чаще всего.

Устройства и изделия

Это традиционные изобретения, охватываемые патентным законодательством. Следовательно, общедоступный уровень техники в этих областях существует очень давно. Например, подав сегодня патентную заявку на конструкцию хоккейных коньков, заявитель не должен удивляться, если эксперт обнаружит патент, выданный в 1860-х годах, и придет к выводу, что хотя бы один пункт в данной заявке *охватывает* этот известный уровень техники. Если пункт охватывает известный уровень техники, то это означает, что существуют сведения из известного уровня техники, которые раскрывают предмет, порочащий патентоспособность соответствующего пункта.

Процессы/способы

Изобретения могут касаться процессов и способов. Многие процессы и способы имеют непосредственное отношение к устройствам. Заявитель не обязан ограничиваться пунктами одного типа, а значит, в патентной заявке могут быть пункты, относящиеся как к устройству, так и к способу. Например, изобретатель может запатентовать *и* новое устройство для фильтрации и очистки экстрактов растений, и способ фильтрации.

Химические составы и соединения

Изобретатели могут патентовать химические составы, например в области фармацевтики, биотехнологий, материаловедения и нефтехимии. Так, очень давно был выдан патент на ацетилсалициловую кислоту — химическое соединение, снимающее головную боль. Действительно, патенты на фармацевтические препараты, как правило, являются одними из наиболее прибыльных. Учитывая, что заявка должна подаваться до разглашения сведений об изобретении, а также то, что новые лекарства подвергаются тщательной проверке, фармацевтические компании довольно часто подают множество заявок на различные соединения, находящиеся на ранней стадии тестирования. В результате многие заявки остаются без движения до выдачи патента, потому что производитель пришел к выводу, что соединение либо неэффективно, либо небезопасно.

Выделенные и проанализированные молекулы

Во многих странах разрешено патентовать молекулы, которые были выделены и проанализированы с точки зрения их функциональности и потенциальной полезности.

Совет специалиста

Во многих странах запрещено патентование изобретений, касающихся методов лечения людей. Поэтому следует обращать особое внимание на подобные запреты при составлении формулы изобретения на новые виды применения известных фармацевтических препаратов и на способы лечения различных заболеваний с помощью новых соединений.

Рисунок 2. Пример опубликованного патента


 US006434955B1

(12) **United States Patent**
 Ng et al.

(10) **Patent No.:** **US 6,434,955 B1**
 (45) **Date of Patent:** **Aug. 20, 2002**

(54) **ELECTRO-ADSORPTION CHILLER: A MINIATURIZED COOLING CYCLE WITH APPLICATIONS FROM MICROELECTRONICS TO CONVENTIONAL AIR-CONDITIONING**

(75) Inventors: **Kim Choon Ng**, Singapore (SG);
Jeffrey M. Gordon, Sede Boquer (IL);
Hui Tong Chua, Singapore (SG);
Anutosh Chakraborty, Dhaka (BD)

(73) Assignee: **The National University of Singapore**, Singapore (SG)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/922,712**
 (22) Filed: **Aug. 7, 2001**
 (51) Int. Cl.⁷ **F25B 17/00; F25B 21/02**
 (52) U.S. Cl. **62/106; 62/144; 62/480; 62/3.3**
 (58) Field of Search **62/101, 106, 109, 62/480, 3.2, 3.3, 141, 142, 144**

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,734,293 A	5/1973 Biskis
5,046,319 A	9/1991 Jones
5,157,938 A	10/1992 Bard et al.
5,463,879 A	11/1995 Jones

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

JP A6154593	3/1986
JP 06154543 A *	6/1994

JP 10202041 A * 8/1998
 JP A2000-39428 2/2000

OTHER PUBLICATIONS

Ramaswamy, et al, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, pp. 1-7 (Mar. 2000).
 Drost, et al, Aiche 1998 Spring National Meeting, New Orleans, 5 pgs. (Mar. 1998).
 Uemura, Applications of Thermoelectric Cooling, pp. 622-631 (1998).
 Viswanatham et al, Adsorption, vol. 4, pp. 299-311 (1998).
 Boelman et al, Ashrae Transactions: Research, vol. 103, Part 1, pp. 139-148 (1997).
 Cho et al, Energy, vol. 17, No. 9, pp. 829-839 (1992).
 Chua et al, International Journal of Refrigeration, vol. 22, pp. 194-204 (1999).

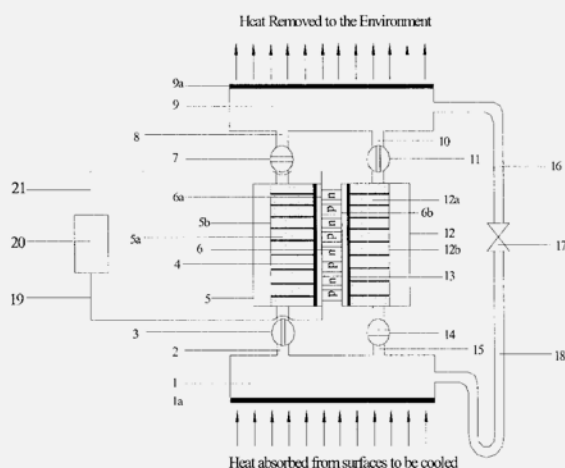
* cited by examiner

Primary Examiner—Chen-Wen Jiang
 (74) *Attorney, Agent, or Firm*—Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP

(57) **ABSTRACT**

A novel modular and miniature chiller is proposed that symbiotically combines absorption and thermoelectric cooling devices. The seemingly low efficiency of each cycle individually is overcome by an amalgamation with the other. This electro-adsorption chiller incorporates solely existing technologies. It can attain large cooling densities at high efficiency, yet is free of moving parts and comprises harmless materials. The governing physical processes are primarily surface rather than bulk effects, or involve electron rather than fluid flow. This insensitivity to scale creates promising applications in areas ranging from cooling personal computers and other micro-electronic appliances, to automotive and room air-conditioning.

19 Claims, 7 Drawing Sheets



Генетические организмы/генетические последовательности

В некоторых странах патентная охрана предоставляется генетическим организмам. В тех юрисдикциях, где такое патентование возможно, последовательность генов должна иметь определенное утилитарное назначение, и простая нуклеотидная последовательность без указания функции не является патентоспособным изобретением. В тех случаях, когда последовательность генов или ее часть используется для производства белка или его части, необходимо указать, как называется этот белок или его часть и какую функцию они выполняют.

Однако вопрос о патентоспособности генетического материала является спорным, и в некоторых странах такие изобретения не патентуются. В этих странах любая патентная заявка на генетические последовательности, встречающиеся в природе, будет отклонена на том основании, что такая последовательность является частью природы.

Компьютерные программы

Вопрос о том, должны ли компьютерные программы быть патентоспособными, вызывает много споров. В разных странах действуют разные правила на этот счет. Во многих странах компьютерные программы как таковые, написанные на языке программирования или машинном языке, не являются патентоспособными, но изобретения, реализуемые компьютерными средствами, считаются патентоспособными объектами. Такое изобретение может представлять собой систему, способ и/или устройство, позволяющие достичь определенной цели путем выполнения компьютерной программы. В некоторых странах компьютерная программа также может быть патентоспособной, если она позволяет осуществить полезную функцию новым способом (например, если обработка данных с помощью этой программы осуществляется лучше и быстрее).

В данном руководстве мы будем исходить из того, что изобретения, реализуемые компьютерными средствами, являются патентоспособными, а математические алгоритмы или уравнения как таковые — нет.

Усовершенствования

Большинство патентов выдается на изобретения, которые улучшают уже существующие изобретения. Однако понятие *патент на усовершенствование* относится к новому патенту, выданному на средства, обладающие улучшенными характеристиками по сравнению с ранее выданным патентом.

Пример

Изобретатель А обладает патентом на устройство для наполнения лекарственных флаконов. Позднее изобретатель В получает патент на устройство для наполнения, которое представляет собой усовершенствование устройства изобретателя А. Изобретение изобретателя В позволяет наполнять флаконы быстрее и с меньшими потерями, причем новым способом.

Даже если изобретатель В в нашем примере имеет патент на усовершенствованное устройство, может оказаться, что он не в состоянии использовать свой патент В без согласия изобретателя А, если его патент подпадает под объем формулы изобретения патента А. Как правило, в таких случаях согласие достигается путем проведения лицензионных переговоров, в рамках которых изобретатель А и изобретатель В признают коммерческие и финансовые преимущества сотрудничества. (Договорятся ли они в конечном итоге об условиях лицензирования и о том, какая из сторон заплатит за лицензию больше, будет зависеть от их переговорных навыков и индивидуальных обстоятельств конкретной ситуации.)

Также в контексте этого примера нужно помнить о том, что патенты носят территориальный характер. Это означает, что если изобретатель А получил патент только в США, то изобретатель В может производить и продавать свое усовершенствованное устройство в любой другой стране (при условии, что кроме патента изобретателя А в этих странах не действуют другие патенты, охватывающие область применения устройства изобретателя В).

1.3 Почему патенты важны

Патенты могут быть важными активами компании. Например, технический стандарт MPEG-4 применяется для видео- и аудиотехнологий в различных потребительских товарах, таких как смартфоны или «умные» телевизоры. Чтобы использовать технологию MPEG-4 в своих изделиях, производители должны получить лицензию от патентообладателей. Такие лицензионные платежи могут приносить существенный доход патентообладателям.

Кроме того, необходимо учитывать, что компания, которая вышла на рынок первой, может иметь преимущество, но конкуренты быстро научатся производить и успешно продавать тот же продукт. Среди конкурентов наверняка найдется тот, кто сможет изготовить аналогичный товар с меньшими издержками, чем первый производитель. Если у первой компании нет нужных патентов, то ее доходы могут начать сокращаться, так как на рынок выйдут более крупные игроки. Однако, используя свои патенты, компания может либо лишить другие компании возможности производить этот товар, либо получать прибыль от продажи лицензий, которая будет соразмерна прибыли от собственной деятельности по производству и продаже продукта.

Далее будут рассмотрены некоторые наиболее часто встречающиеся модели использования патентов.

Источник дохода

Одна из таких моделей состоит в том, что изобретатель, получив патент на свою разработку, получает лицензионные платежи от других предпринимателей и/или сам производит и реализует на рынке запатентованное изобретение (например, как изобретатель телефона Александр Белл). Такие примеры имеют место и сегодня, хотя успешные изобретатели-одиночки появляются довольно редко. В современных условиях примером успеха чаще всего служат компании, обладающие ресурсами для защиты своих прав. Если небольшие компании, безусловно, могут получать значительные доходы от лицензирования своих патентных прав, то многие крупные компании получают большие доходы от лицензирования своих патентных портфелей (т. е. совокупности патентов, относящихся к одному и тому же продукту или к одной и той же области).

В целом у изобретателя должны быть реалистичные (консервативные) ожидания относительно доходов, которые он может получить от лицензирования своего патента. Во-первых, сегодня действует гораздо больше патентов, чем в прошлом, и современный предприниматель может иметь дело с сотнями и даже тысячами связанных между собой патентов, вследствие чего может быть сложно определить, на какой из них ему нужна лицензия и нужна ли она вообще. Во-вторых, патентные судебные разбирательства требуют больших затрат, и многие патентообладатели просто не в состоянии защитить свои права от нарушителей, особенно если нарушения происходят в нескольких странах.

Маркетинговые преимущества

Патентообладатель может указывать, что тот или иной продукт защищен патентом (или патентами). Патентное законодательство некоторых стран предусматривает требование о маркировке: на изделиях, на которые распространяется действие патента, должен быть указан номер патента. Номер патента может быть просто напечатан на некоторых изделиях, особенно на изделиях из твердых материалов, и его задача состоит в том, чтобы уведомить (например, конкурентов производителя), что изделие нельзя беспрепятственно копировать, поскольку права на него защищены законом.

Со временем многие компании поняли, что такая маркировка также является эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим доносить до потребителей информацию о происхождении товара. Стало обычной практикой, когда компании упоминают свои запатентованные технологии в рекламных и информационных материалах. Некоторые компании даже публикуют информацию о своих патентных портфелях в своих инвестиционных материалах.

Средство давления на переговорах

Патенты используются не только для судебного преследования нарушителей и/или сбора лицензионных платежей. Многие компании и исследовательские организации используют свои патентные портфели в качестве инструмента для получения конкурентных и стратегических преимуществ. Например, патентообладатель может использовать свои патенты для получения перекрестных лицензий на интересующие его патенты конкурентов. Кроме того, с помощью

своего патентного портфеля он может убедить конкурента в необходимости перекрестного лицензирования, чтобы исключить возможность судебных разбирательств между ними. В этом случае ущерб будет нанесен третьему конкуренту, который будет вынужден получать лицензии на патентные портфели обеих компаний.

Влияние/контроль в отрасли

Основное назначение патента заключается в том, что он может быть использован для получения судебного запрета в случае нарушения прав конкурентом, который производит, использует, продает, предлагает к продаже или импортирует продукт или услугу, подпадающие под действие патента. При определенных обстоятельствах такой *блокирующий патент* позволяет своему владельцу контролировать соответствующую отрасль или номенклатуру товаров. Конечно, формула изобретения большинства патентов не настолько широка, чтобы контролировать производство любых товаров в рамках одной конкретной категории (например, патент не может охватывать все компьютеры в целом). Это связано с тем, что слишком широкие формулы изобретения не отвечают требованиям патентоспособности. Поэтому даже в случае выдачи такого патента он может быть легко признан недействительным.

При этом патентный портфель или патент, необходимый для внедрения важного технического стандарта, иногда может быть настолько значимым, что будет влиять на целую отрасль. Это может привести к злоупотреблению доминирующим положением на рынке. Поэтому, чтобы снизить такой риск, во многих странах в подобных случаях начинает действовать антимонопольное законодательство или законодательство о конкуренции.

Защитная функция патента

В контексте использования патентов часто встречается понятие *защитного патентования*, у которого может быть три возможных значения.

- В первом значении патент (или патенты) используется «в защитных целях», например для предотвращения копирования конкурентами наиболее важного продукта компании или для формирования известного уровня техники, который не позволит конкурентам запатентовать свою собственную концепцию.
- Во втором значении патенты используются для «защиты» компании, если конкурент подаст против нее иск о нарушении патентных прав.
- В третьем значении под «защитным патентованием» понимается неадекватная или недостаточно финансируемая программа патентования.

Защитная программа патентования, преследующая стратегические цели, вряд ли окажется менее затратной, чем наступательная.

Защитные и наступательные стратегии патентования будут подробно рассмотрены в модуле X.

Ключевые слова

- предоставляемое патентом право
- формула изобретения
- известный уровень техники
- патентная экспертиза
- полезная модель
- лицензия
- перекрестное лицензирование
- модели использования патентов

Вопросы для самопроверки

- ☐ Какой срок действия имеют патенты в большинстве стран?
- ☐ Формула изобретения патента представляет собой текст из нескольких предложений обычно в конце патента, подробно описывающих изобретение. Верно или нет?
- ☐ В чем разница между системой рассмотрения патентных заявок на основе экспертизы и системой на основе регистрации?
- ☐ Какой из перечисленных ниже типов патентов обычно используется для охраны процессов или химических соединений?

a) Патенты на изобретение (utility patents)

b) Патенты на промышленные образцы

c) Патенты на сорта растений

- ☐ Одна патентная заявка может содержать пункты формулы изобретения как на устройство, так и на способ (процесс). Верно или нет?
- ☐ Назовите четыре причины, по которым патенты важны, для многих компаний.
- ☐ Что такое «блокирующий патент» и в чем его значимость.

2. Правовые критерии патентоспособности

В этом разделе модуля более подробно рассматриваются связанные с патентами основные понятия, о которых шла речь в первом разделе, с целью формирования более глубокого понимания патентного законодательства и правовых требований.

Чтобы изобретение было патентоспособным, оно должно соответствовать нескольким критериям. Основные критерии в широком смысле — это новизна, изобретательский уровень (неочевидность) и промышленная применимость (полезность). Кроме того, изобретение может быть запатентовано только в том случае, если его объект подлежит охране согласно соответствующему национальному/региональному законодательству.

Также к числу основополагающих требований патентного права относятся и другие правовые вопросы, связанные с раскрытием изобретения, например необходимость обеспечения достаточного для воспроизведения раскрытия.

2.1 Новизна

Принцип

Новизна в целом означает, что *заявленное* изобретение не было «общедоступным» до даты подачи (или даты приоритета⁴) патентной заявки на соответствующее изобретение. Вопрос о том, является ли заявленное изобретение новым или нет, определяется с учетом «известного уровня техники». Заявленное изобретение *не* является новым, если все его элементы (признаки) содержатся хотя бы в одном источнике из известного уровня техники, например в статье в техническом журнале или в ранее опубликованном патенте. Другими словами, заявленное изобретение является новым, если хотя бы *один* признак или элемент присутствует в заявленном изобретении, но *отсутствует* в известном уровне техники.

В процессе рассмотрения заявки, когда отсутствует новизна, говорят, что уровень техники *порочит* заявленное изобретение. Если какой-либо документ из уровня техники содержит все элементы или признаки заявленного изобретения, то говорят, что этот документ «порочит» патентоспособность изобретения в том виде, в котором оно заявлено.

Пример

В документе, входящем в известный уровень техники, описан стул, который содержит сидение и четыре ножки и который может быть выполнен из дерева или металла. Изобретатель А изобрел кресло-качалку, содержащую деревянное сидение и четыре деревянные ножки, при этом заявленная изобретателем формула изобретения содержит только эти признаки без упоминания об элементе, обеспечивающем качание.

Порочит ли упомянутый выше документ из уровня техники заявленное изобретение?

Да, поскольку все элементы заявленного изобретения содержатся в известном уровне техники, т. е. порочат заявленное изобретение. Однако в зависимости от того, что было раскрыто в первоначальной заявке, формулу изобретения можно изменить и изложить изобретение таким образом, чтобы его не порочил известный уровень техники, например путем добавления элемента, обеспечивающего качание.

Необходимо также отметить, что все элементы должны присутствовать в одном источнике. В том, что касается новизны, эксперт не может объединить несколько источников информации и отрицать на этом основании новизну изобретения. Однако, как будет показано в разделе 2.2, посвященном неочевидности и изобретательскому уровню, несколько источников можно объединить, чтобы показать, что изобретение является очевидным и, следовательно, непатентоспособным.

«Придание общедоступного характера»

Считается, что заявленное изобретение «стало общедоступным», если сведения о нем были переданы или стали доступны любому лицу, которое вправе свободно раскрывать эти сведения другим лицам. При этом не требуется доказывать, что такое лицо действительно знало о заявленном изобретении, т. е. для признания изобретения частью известного уровня техники не

имеет значения, действительно ли кто-либо из представителей общественности ознакомился с соответствующим источником (документом).

Соответственно, заключение соглашения о неразглашении (NDA) с любым лицом, с которым изобретатель собирается поделиться информацией об изобретении (раскрыть его), поможет сохранить его новизну.

Географический охват и форма предварительного раскрытия

Хотя принцип новизны является универсальным, объем известного уровня техники, на основании которого устанавливается наличие новизны, может несколько отличаться в разных юрисдикциях. Во многих странах публичное раскрытие информации в любой точке мира считается правомерным известным уровнем техники для заявленного изобретения. С точки зрения известного уровня техники раскрытие может принимать любую форму: например, возможно устное раскрытие, публикация и использование или демонстрация заявленного изобретения, в том числе на выставках, в социальных сетях и в Интернете в целом.

Патентные заявки, поданные ранее и опубликованные позднее.

Помимо тех заявок, которые становятся частью известного уровня техники в случае раскрытия до даты подачи (или приоритета), во многих юрисдикциях частью известного уровня техники также являются заявки, поданные в той же стране до даты подачи (или приоритета), но опубликованные позднее. Поскольку такая публикация еще не вступила в силу на дату подачи рассматриваемой заявки, ее называют *секретным*, или *фиктивным известным уровнем техники*.

Степень отнесения подобных публикаций к известному уровню техники различается в разных юрисдикциях. Например, в Европе и Японии подобная заявка учитывается только при оценке новизны, а в США — при оценке как новизны, так и изобретательского уровня. При этом в США и Японии подобная заявка считается частью известного уровня техники только в том случае, если она подана третьей стороной. Другими словами, если такая заявка подана тем же изобретателем или заявителем, то она исключается из известного уровня техники. Однако в Европе и Китае это не так.

Льготный период (не порочащее новизну раскрытие)

В принципе публичное раскрытие изобретения *самим* изобретателем тоже может сделать его частью известного уровня техники. Это значит, что публикация изобретателем результатов собственных исследований до даты подачи патентной заявки может опорочить новизну его изобретения. Из этого следует, что заявителю необходимо подать заявку *до* обнародования информации о своем изобретении. Однако из этого правила есть исключения, а именно *льготный период*. Это ограниченный срок, в течение которого раскрытие изобретателем собственного изобретения не делает его частью известного уровня техники применительно к патентной заявке изобретателя (т. е. не порочит новизну изобретения).

Типы раскрытия, подпадающие под действие льготного периода, и его длительность различаются в разных странах. Например, в США и Японии действует всеобъемлющий льготный период. Любое раскрытие, в том числе коммерческое, сделанное изобретателем или заявителем в течение одного года до даты подачи заявки, считается не порочащим новизну изобретения и не учитывается при определении новизны и изобретательского уровня. При этом в Европе, согласно Европейской патентной конвенции (ЕПК), и в Китае льготный период применяется только в виде исключения: в принципе, раскрытие изобретения изобретателем или заявителем порочит его новизну, за исключением случаев раскрытия на международной выставке или других подобных мероприятиях. В Европе и Китае публикация новых и полезных исследований (если она предполагает раскрытие изобретения) лишает изобретателя или заявителя возможности получить патент на изобретение с помощью заявки, поданной в любую более позднюю дату.

Поэтому в целом изобретателям и заявителям, особенно если они стремятся получить патентную охрану в нескольких странах, рекомендуется подавать патентные заявки до раскрытия своих изобретений.

Пример

Изобретатель А, живущий в США, представил свою статью в стране X 30 апреля 2020 года. Затем он вернулся в США и продолжил свою работу. В ноябре 2020 года изобретатель

А вспомнил, что нужно подать патентную заявку на это изобретение. Он обращается к составителю за рекомендацией.

Потерял ли он возможность получить патент?

В США и некоторых других странах *нет*, так как там действует льготный период длительностью один год, который охватывает любые формы раскрытия со стороны изобретателя до подачи заявки. В данном случае с момента первоначального раскрытия прошло менее года, а значит, оно считается не порочащим новизну, и требование о наличии новизны считается выполненным.

В некоторых других странах, где льготный период не распространяется на предшествующее публичное раскрытие информации изобретателем (например, в большинстве европейских стран) или где льготный период составляет не более шести месяцев, ответ *да*. В этом случае публичная презентация изобретателем А опорожила новизну его изобретения.

Родовое понятие и конкретный пример

Если в изобретении заявлено родовое понятие А, а в известном уровне техники раскрыто частное понятие а1, которое входит в родовое понятие А, то это порочит новизну заявленного изобретения. Например, если в заявленном изобретении указан «проводящий материал», а в известном уровне техники раскрывается «материал из меди», то заявленное изобретение не является новым.

Однако, если в изобретении заявлено частное понятие а1, а в известном уровне техники раскрыто родовое понятие А, которое включает частное понятие а1, то такой источник из известного уровня техники не обязательно порочит новизну заявленного изобретения. Например, если в заявленном изобретении используется «материал из меди», а в известном уровне техники раскрыт «проводящий материал», то заявленное изобретение может отличаться новизной, если будет доказано, что заявленный «материал из меди» обладает техническим признаком, отличающим его в достаточной степени от других разновидностей «проводящего материала», таких как алюминий и т. п. (например, если медь обладает особой проводимостью, отличающей ее от других видов проводящего материала).

2.2 Изобретательский уровень/неочевидность

Принцип

Вторым критерием патентоспособности является наличие у изобретения «изобретательского уровня», или «неочевидности». Критерий наличия *изобретательского уровня/неочевидности* требует, чтобы изобретение не было очевидным для «специалиста в данной области» (об этом понятии подробнее пойдет речь далее). На самом базовом концептуальном уровне очевидность означает, что если любой человек, обладающий средней квалификацией в соответствующей научно-технической области, может объединить различные фрагменты известной информации и получить заявленное изобретение, то такое изобретение не является патентоспособным.

Неочевидность отличается от новизны тем, что изобретение может быть очевидным даже в том случае, если оно не раскрыто *точно* в одном источнике из известного уровня техники. Другими словами, патентный эксперт может признать изобретение очевидным, если можно объединить несколько публикаций, каждая из которых раскрывает часть общей картины изобретения. Цель требования о наличии неочевидности заключается в том, что патент должен выдаваться только в том случае, если изобретение представляет собой надлежащий уровень усовершенствования по сравнению с известным уровнем техники и вносит вклад в технологическое развитие, что приносит пользу обществу.

При установлении наличия изобретательского уровня заявленное изобретение (т. е. заявленный объект) рассматривается как единое целое, т. е. оно не должно рассматриваться по частям.

Пример

В США суд признал недействительным патент на популярное средство против остеопороза Fosamax компании Merck (для применения один раз в неделю), признав заявленное в нем изобретение очевидным из уровня техники. Примерно за год до подачи заявки⁵ компанией

Merck в журнале по фармацевтике были опубликованы две статьи, посвященные лечению остеопороза. В этих статьях предлагалось принимать бифосфонат для лечения остеопороза один раз в неделю вместо ежедневного приема. Прием препарата один раз в неделю уменьшал его негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт по сравнению с ежедневным приемом.

Компания Merck попыталась запатентовать еженедельную дозировку препарата, которая составляла семикратную дозу ежедневного приема.

В статьях раскрывалась идея еженедельной дозировки препарата, поэтому изначально выданный патент был впоследствии признан недействительным по причине очевидности с учетом известного уровня техники.

Специалист в данной области. *Специалист в данной области* — это гипотетическое лицо, которое предположительно имеет доступ ко всей общедоступной информации об известном уровне техники и обладает способностью понимать все технические вопросы в научной или технической области, относящейся к заявленному изобретению, а также обладает общими знаниями и обычными практическими навыками, типичными для данной области. Это лицо также имеет доступ к обычным средствам и возможностям для проведения повседневных экспериментов, чтобы, например, прояснить неясные моменты в известной технологии. Однако специалист в данной области не обладает изобретательскими способностями, выходящими за рамки обычных логических и умственных способностей для объединения отдельных источников знаний. Другими словами, от этого человека не ожидается проявления изобретательского воображения, добавления знаний к известному уровню техники и развития технологий.

Иногда под этим гипотетическим «лицом» следует понимать группу лиц или команду специалистов, каждый из которых обладает определенной квалификацией. Например, в случае изобретения биоинформационного инструмента в области медицины речь может идти о команде, состоящей из специалистов в области биотехнологий, медицины и информационных технологий.

Уровень квалификации и знаний специалиста в данной области может быть различным в зависимости от конкретной области техники. В целом уровень знаний и навыков специалиста в данной области — это не средний уровень обычного человека (т. е. минимальный уровень знаний и навыков) и не уровень ведущего специалиста (т. е. максимальный уровень знаний и навыков), а уровень, который можно ожидать от обычного специалиста, имеющего надлежащую квалификацию в соответствующей области.

Анализ для установления наличия изобретательского уровня/неочевидности

В некоторых юрисдикциях, например в США, анализ на предмет очевидности обычно включает несколько этапов, направленных на определение:

- объема и содержания сведений из известного уровня техники;
- различий(-я) между известным уровнем техники и заявленным изобретением; и
- уровня специалистов в соответствующей области.

В некоторых других странах и, например, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) для анализа изобретательского уровня используется несколько иной подход, называемый *подходом «проблема — решение»*. Он предполагает следующее:

- определение ближайшего известного уровня техники;
- установление отличительных признаков заявленного изобретения от наиболее близкого уровня техники;
- формулирование «объективной технической проблемы», требующей решения; и
- рассмотрение вопроса о том, было бы заявленное изобретение (решение) очевидным для специалиста в данной области с учетом наиболее близкого известного уровня техники и объективной технической проблемы.

Чтобы точно выявить сходства и различия между известным уровнем техники и изобретением, необходимо тщательно сравнить известный уровень техники и *заявленное* изобретение. Например, если и в заявленном изобретении, и в известном уровне техники раскрывается

способ или процесс получения соединения X, то патентный эксперт будет сравнивать этапы этих способов в целях выявления различий между ними. Аналогичным образом, если изобретение представляет собой химическое соединение с определенной структурой, то эксперт сравнит ее со структурой других соединений, известных из уровня техники, чтобы определить, чем отличаются друг от друга отдельные компоненты структуры.

Если патентный эксперт установит, что взятый в отдельности источник из известного уровня техники раскрывает заявленное изобретение (в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения) полностью, то он сделает вывод об отсутствии новизны.

Если патентный эксперт установит, что конкретное раскрытие в известном уровне техники настолько близко к изобретению заявителя (в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения), что специалист в данной области мог бы с легкостью прийти к нему, то патентный эксперт может признать заявленное изобретение «очевидным», особенно если он найдет другие источники из известного уровня техники, которые в сочетании с первым источником будут обеспечивать полное раскрытие заявленного изобретения.

Более подробно порядок отклонения или одобрения формулы изобретения в ходе патентного разбирательства рассматривается в модуле IX.

Недопустимость ретроспективного анализа (*анализа методом ex post facto*)

После создания изобретения изобретателем другим часто кажется, что оно очевидно. Это объясняется тем, что знание об изобретении естественным и неизбежным образом влияет на это понимание. При оценке очевидности заявленного изобретения патентные эксперты и суды должны проявлять особую осторожность, стараясь избегать такого «ретроспективного анализа», или «анализа ex post facto».

Увод от решения

При оценке неочевидности патентный эксперт сравнивает характеристики заявленного изобретения с источниками из известного уровня техники. Однако, если источник из известного уровня техники явным образом исключает наличие какого-либо элемента заявленного изобретения, то такой источник нельзя использовать для обоснования очевидности. В таких случаях говорят, что уровень техники *уводит от решения*.

Пример

В источнике информации X из известного уровня техники раскрывается раствор для электроосаждения меди, содержащий:

- (i) щелочной электролит сульфата меди;
- (ii) любую кислоту (*за исключением серной*) концентрацией 30–50 г/л; и
- (iii) водный раствор модификатора pH в количестве, достаточном для корректировки pH до 3,5–5,0.

Изобретатель А разработал похожий раствор для электроосаждения меди, содержащий:

- (i) щелочной электролит сульфата меди;
- (ii) серную кислоту концентрацией 10–20 г/л; и
- (iii) водный раствор модификатора pH в количестве, достаточном для корректировки pH до 3,5–5,0.

В данном случае изобретение удовлетворяет критерию неочевидности, поскольку известный уровень техники явным образом «уводит от решения», исключая серную кислоту в качестве компонента раствора для электроосаждения меди. Несмотря на то, что в источнике из известного уровня техники явным образом предусмотрено, что использование серной кислоты невозможно, изобретатель разработал новый раствор для электроосаждения меди, в котором серная кислота *может* использоваться.

Вторичные признаки патентоспособности

При оценке неочевидности патентные эксперты, равно как и суды, могут учитывать не только изложенные выше факторы, но и вторичные признаки патентоспособности. К их числу относятся

следующие соображения: решает ли изобретение проблему, существующую длительное время; имеет ли место преодоление технических трудностей, которые пытались преодолеть другие; пользуется ли изобретение коммерческим успехом. На основе любого из этих факторов может быть основан вывод о неочевидности заявленного изобретения. Другими словами, благодаря вторичным факторам, кажущееся очевидным изобретение может быть признано неочевидным на том основании, что другие лица не смогли решить поставленную проблему.

Кроме того, в некоторых юрисдикциях коммерческий успех изобретения помогает показать, что оно не было очевидным.

Однако следует иметь в виду, что если при первичном рассмотрении изобретение было признано очевидным, то вторичные факторы, как правило, не помогут преодолеть это возражение.

2.3 Промышленная применимость/полезность

Одним из условий патентоспособности является полезность. В некоторых юрисдикциях этот критерий называется «промышленная применимость»⁶. Эти термины не идентичны, хотя часто используются взаимозаменяемо.

Как правило, *полезность* предполагает только то, что изобретение выполняет предусмотренные функции и достигает хотя бы минимального положительного эффекта; в противном случае патент выдан не будет. Это основано на давнем представлении о том, что общество получает выгоду от предоставления заявителю исключительного права. Обеспечение соблюдения этого критерия не требует демонстрации превосходства над существующими продуктами или методами. Есть категория «изобретений», которые являются непатентоспособными из-за несоблюдения критерия полезности. Это изделия или способы, принципы функционирования которых явно противоречат законам физики (например, вечный двигатель).

В некоторых юрисдикциях патентный заявитель должен доказать, что его изобретение удовлетворяет требованию *промышленной применимости*. Обычно это означает, что изобретение может быть сделано или использовано в какой-либо отрасли промышленности в широком смысле, включая сельское хозяйство, рыболовство, сферу услуг и т. д. Под «промышленностью» обычно понимается любая физическая деятельность «технического характера», т. е. деятельность, относящаяся к полезным или практическим областям, а не к эстетическим. Понятие «промышленность» не обязательно предполагает использование механизма или изготовление продукции, однако может охватывать, например, способ рассеивания тумана или способ преобразования одной формы энергии в другую. Требование о промышленной применимости также исключает возможность патентования вечного двигателя.

Как правило, для удовлетворения требования о полезности/промышленной применимости заявителю не требуется доказывать, что изобретение является коммерчески целесообразным.

Пример

Изобретатель А обнаружил уникальное свойство платины не допускать превращения воды в лед. Изобретатель решил использовать это свойство в водопроводах с помощью инновационного метода, позволяющего покрывать водопроводные трубы платиной, что должно предотвращать их разрыв от замерзания.

Несмотря на то, что это изобретение вряд ли будет целесообразным с коммерческой точки зрения, оно удовлетворяет критерию о полезности/промышленной применимости.

Совет специалиста

Изучая отчеты о проведенных исследованиях на предмет наличия патентоспособных изобретений, всегда следует спрашивать изобретателя: «Насколько эти результаты *полезны?*» Если они действительно полезны для решения какой-либо практической проблемы, пусть и незначительной, можно сделать следующий шаг и проанализировать изобретение на предмет соблюдения других критериев патентоспособности.

Требование о полезности/промышленной применимости обычно легко выполнимо для механических устройств и методов, но может оказаться более трудно выполнимым в случае изобретений в области химии или биотехнологий. В области медико-биологических наук, например, изобретатель может открыть новое соединение или новый метод создания соединения, не понимая его конкретную практическую цель. В некоторых странах условие полезности считается выполненным, если доказано влияние вещества на подопытных животных, например уменьшение опухолей у лабораторных животных, либо если заявленное вещество является промежуточным продуктом, необходимым для получения других веществ с известным применением. Аналогичным образом, если изобретатель выделил фрагмент ДНК, но не показал, для каких практических целей его можно использовать, то критерий промышленной применимости/полезности соблюден не будет (см. также раздел 15 модуля VI).

2.4 Патентоспособность объекта

Патентоспособный объект, или объект, в отношении которого может быть получен патент, — это один из ключевых критериев патентоспособности. Патентоспособность объекта является ограничителем, или барьером, для анализа остальных критериев патентоспособности, таких как новизна или изобретательский уровень (неочевидность), так как в принципе их можно оценивать только в том случае, если изобретение имеет патентоспособный объект.

В патентном законодательстве некоторых юрисдикций дается позитивное определение патентоспособного объекта. Например, в США патентоспособный объект определяется как «любой новый и полезный метод, устройство, способ изготовления или состав вещества»⁷, т. е. заявленное изобретение должно относиться к одной из этих четырех категорий. Однако в США нет законодательного определения того, что *не может быть* запатентовано. С течением времени в американском прецедентном праве сложились определенные категории объектов, которые не могут быть запатентованы, включая «закон природы», «абстрактные идеи» и «природные явления». В Японии патентоспособный объект определяется законом как «создание технической идеи с использованием закона природы»⁸. Соответственно, не подлежат патентной охране изобретения, в которых используются законы, отличные от законов природы (например, экономические принципы), или просто результаты умственной деятельности.

Однако есть множество других стран, включая страны — участницы ЕПК, где нет позитивного определения патентоспособного объекта; вместо этого приводится неисчерпывающий перечень изобретений, не подлежащих патентованию.

- В ЕПК приводятся следующие примеры непатентоспособных объектов:
- открытия, научные теории и математические методы;
- эстетические решения;
- схемы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также программы для компьютеров; и
- представление информации⁹.

Такие объекты исключаются из категории патентоспособных только в том случае, если формула изобретения направлена на эти объекты «как таковые»¹⁰.

При толковании понятия «как таковые» в целях разграничения патентоспособных и непатентоспособных объектов, как правило, дается оценка «технического характера» изобретения. Что именно понимается под «техническим» — это сложный юридический вопрос, который получил развитие в ходе рассмотрения дел в Апелляционных комиссиях ЕПВ.

Вопрос о возможности получения патента в основном возникает в тех случаях, когда заявленное изобретение относится к числу изобретений, реализуемых компьютерными средствами (например, изобретения в области ПО), изобретений, связанных с использованием бизнес-методов, или биотехнологических изобретений. В некоторых юрисдикциях для обозначения границ патентоспособности в той или иной технической области существуют общедоступные руководства по проведению экспертизы.

Пример 1

Открытие излучения в определенном диапазоне волн (например, рентгеновских лучей) как таковое не является патентоспособным, поскольку такое открытие относится к законам природы, а значит, рентгеновские лучи не подлежат патентованию. Однако любой способ *получения* такого рентгеновского излучения может быть запатентован, равно как и любое устройство, *использующее* такое рентгеновское излучение, например рентгеновский аппарат для исследования структуры тела и т. д.

Пример 2

Представление информации как таковое (т. е. «контент») не является патентоспособным объектом. Патентоспособным может быть новый оригинальный *способ* представления этой информации, например способ создания пиктограммы с трехмерным эффектом путем изменения цвета и яркости ее внешней границы.

В некоторых юрисдикциях действуют законы, согласно которым определенные изобретения исключаются из числа патентоспособных по другим причинам. Хотя точный охват таких исключений различается в разных странах, как правило, они включают следующее:

- если коммерческое использование того или иного изобретения необходимо предотвратить для охраны общественного порядка или морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или чтобы избежать серьезного ущерба окружающей среде;
- диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных, и
- растения и животные (кроме микроорганизмов) и по существу биологические способы (кроме микробиологических способов).

Однако исключение из патентоспособности диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения не распространяется на изделия, предназначенные для *использования* в этих методах. Поэтому можно получить патенты на медицинские изделия, устройства и приборы, с помощью которых такие диагностические, хирургические и терапевтические методы могут осуществляться.

В США, где такие методы лечения не исключены из категории патентоспособных, в случае выдачи патента патентообладатель не вправе подавать иск о защите патентных прав против практикующего врача.

2.5 Требование о раскрытии

В обмен на предоставление исключительных патентных прав патентообладатели обязаны в достаточной степени раскрывать информацию об изобретении для широкой общественности. Именно с помощью требования о раскрытии патентная система способствует распространению содержащейся в патентах технической информации и доступу к ней. Это позволяет третьим сторонам узнавать о новых изобретениях, не «изобретая велосипед», и избегать дублирования усилий и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Требование о раскрытии также гарантирует, что патентные права не будут распространяться на то, что скрыто от общественности, так как было бы трудно обосновать выдачу патента в случае его выдачи на заявленный объект, который не был ни «изобретен» патентообладателем до даты подачи заявки, ни раскрыт в патентной заявке. Кроме того, требование о раскрытии гарантирует, что объем патентной охраны, определяемый формулой изобретения, будет точно доведен до сведения других лиц, что позволит им избежать нарушения патентных прав или в случае необходимости оспорить патент.

Для достижения этих целей в большинстве юрисдикций требование о раскрытии включает в себя следующее:

- требование о подтверждении (в США — требование о письменном описании);
- требование о достаточном для воспроизведения раскрытии;
- требование о ясности.

Кроме того, в некоторых странах заявитель должен указать в описании наилучший известный изобретателю способ осуществления изобретения (требование о раскрытии наилучшего варианта осуществления).

Требование о подтверждении (требование о письменном описании)

Цель *требования о подтверждении*, которое аналогично требованию о письменном описании в США, состоит в том, чтобы обеспечить баланс между широтой формулы изобретения (т. е. объемом патентной охраны) и тем, что раскрыто в описании и на рисунках.

Во многих странах законодательство требует, чтобы формула изобретения подтверждалась описанием. В принципе это означает, что в описании должна содержаться основа для объекта каждого пункта формулы изобретения и что объем формулы изобретения не должен быть более широким, чем то, что подкреплено описанием и рисунками. Согласно общему принципу считается, что тот или иной пункт формулы изобретения подтвержден описанием, если нет обоснованных причин считать, что специалист в данной области не сможет — исходя из информации, представленной в поданной заявке, — распространить конкретную идею описания на всю заявленную область.

Совет специалиста

Прежде всего, необходимо оценить, является ли объект изобретения патентоспособным в той юрисдикции, в которой испрашивается патентная охрана. Если это не так, то получить патент *не удастся*, даже если изобретение обладает новизной и изобретательским уровнем/неочевидностью.

В США закон требует, чтобы в описании содержалось письменное описание изобретения. Для удовлетворения *требования о письменном описании* заявленное изобретение должно быть описано в описании изобретения к патенту достаточно подробно, чтобы специалист в данной области мог обоснованно прийти к выводу о том, что изобретатель обладал заявленным изобретением на момент подачи заявки.

Совет специалиста

Требование о раскрытии очень важно, поскольку после подачи патентной заявки невозможно добавить новый объект к раскрытию, сделанному на дату подачи (см. раздел 3 модуля IX, посвященный внесению поправок). Другими словами, если на момент подачи патентной заявки она не была составлена должным образом, то впоследствии будет трудно, а иногда и невозможно выполнить требование о раскрытии путем внесения в нее поправок.

В разделе 10 модуля VI и в модуле VII приведены более подробные практические рекомендации по составлению патентной заявки, соответствующей требованию о подтверждении (или требованию о письменном описании).

Требование о достаточном для воспроизведения раскрытии

Во многих странах патентное законодательство требует от заявителя раскрытия изобретения достаточно ясным и полным образом, чтобы специалист в данной области мог на основе такого раскрытия изготовить и использовать заявленное изобретение. *Требование о достаточном для воспроизведения раскрытии* также направлено на обеспечение баланса между широтой формулы изобретения и степенью раскрытия изобретения общественности в описании и рисунках.

Это требование предусматривает, что на основании раскрытой в патентной заявке информации и общих знаний в соответствующей области специалист в данной области должен быть в состоянии осуществить изобретение без неоправданного бремени (неоправданных экспериментов) и без каких бы то ни было изобретательских усилий. Другими словами, в патентной заявке не обязательно должно быть представлено подробное описание известных признаков изобретения, а также средств и способов, которые обычно известны специалистам в данной области, хотя составителю следует помнить, что новые аспекты (признаки) изобретения *должны* быть подробно раскрыты достаточным для воспроизведения образом.

При анализе того, требуются ли от специалиста в данной области неоправданные эксперименты для осуществления заявленного изобретения, нужно учитывать различные факторы. Например, поскольку специалист в данной области должен быть в состоянии осуществить заявленное изобретение в полном объеме, выполнение требования о достаточном для воспроизведения раскрытии может потребовать более широкого раскрытия в случае расширения формулы изобретения.

В общем случае справедливо и то, что чем больше известно о сущности изобретения из известного уровня техники и чем более предсказуем этот уровень, тем меньше информации необходимо включить в саму заявку для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить заявленное изобретение. Например, если изобретение относится к усовершенствованию известного механизма в области машиностроения, то специалист в данной области сможет изготовить и использовать изобретение без подробных и объемных пояснений в описании. Но если изобретение представляет собой новое химическое соединение, то для того, чтобы специалист в данной области мог его изготовить и использовать, необходимо раскрыть сравнительно больше информации, например, о способе получения такого нового соединения и его технических эффектах.

Требование о ясности (или требование об определенности)

Если формула изобретения составлена недостаточно четко и ясно, третьим сторонам будет трудно понять, на что распространяется действие патента, а на что нет. Поэтому одним из основных требований, касающихся формулы изобретения, является *требование о ясности*, которое в США принято называть *требованием об определенности*.

Многие национальные/региональные законы требуют, чтобы формула изобретения была четкой и лаконичной. В формуле изобретения должен быть четко определен объект изобретения, при этом не должны использоваться расплывчатые или неконкретные термины.

В большинстве юрисдикций слова в каждом пункте формулы изобретения понимаются в том значении, которое они обычно имеют в соответствующей области техники, поэтому терминология формулы, как правило, должна быть понятна специалисту в данной области. В отдельных случаях составитель может включить в описание конкретное определение какого-либо слова, тем самым придав ему особое значение в контексте формулы изобретения.

При толковании формулы изобретения также могут учитываться описание и рисунки.

В разделе 3 модуля VI рассматриваются более практические аспекты составления четких и лаконичных формул изобретения.

Требование о раскрытии наилучшего варианта осуществления

В некоторых странах действует требование, согласно которому в описании должен быть раскрыт по крайней мере один способ (т. е. один пример) осуществления заявленного изобретения. В других странах, в том числе в США, заявитель должен раскрыть в описании «наилучший» вариант осуществления заявленного изобретения с точки зрения изобретателя на дату подачи заявки (или приоритета). *Требование о раскрытии наилучшего варианта осуществления* основано на принципе справедливости, согласно которому изобретатель должен быть честным и не должен раскрывать только то, что, по его мнению, является *не самым лучшим* способом осуществления изобретения, оставляя наилучший способ исключительно для себя.

Однако в США отсутствие раскрытия наилучшего варианта осуществления изобретения не является основанием для аннулирования патента, признания его недействительным либо не имеющим исковой силы.

Ключевые слова

- новизна
- опорочение
- изобретательский уровень (неочевидность)
- промышленная применимость (полезность)
- патентоспособный объект (возможность получения патента)
- требование о раскрытии

- требование о подтверждении
- требование о достаточном для воспроизведения раскрытии
- требование о ясности
- требование о раскрытии наилучшего варианта осуществления

Вопросы для самопроверки

- ☐ Что такое новизна?
- ☐ Что такое известный уровень техники?
- ☐ Если изобретение будет опубликовано в научном журнале до подачи патентной заявки, то во многих странах такая заявка будет отклонена. Верно или нет?
- ☐ Что такое изобретательский уровень (неочевидность)?
- ☐ В чем различие между изобретательским уровнем (неочевидностью) и новизной?
- ☐ В отличие от критерия новизны, при оценке изобретательского уровня источники из известного уровня техники могут быть объединены, чтобы показать, что формула изобретения рассматриваемой заявки является очевидной. Верно или нет?
- ☐ Что такое промышленная применимость (полезность)? Почему она является критерием патентоспособности?
- ☐ Для соответствия критерию промышленной применимости/полезности, изобретение должно превосходить по техническому уровню существующие продукты или методы. Верно или нет?
- ☐ Почему выполнение критерия промышленной применимости/полезности иногда является проблемой в случае изобретений, связанных с химическими соединениями и процессами?
- ☐ Какие виды изобретений *не* являются патентоспособными в вашей стране?
- ☐ Что такое требование о подтверждении?
- ☐ Что такое требование о достаточном для воспроизведения раскрытии?
- ☐ Почему формула изобретения должна быть составлена достаточно ясно?
- ☐ Что такое требование о раскрытии наилучшего варианта осуществления? Во всех ли странах есть это требование?

Модуль III.

Подготовка патентной заявки

Подготовка патентной заявки — это первый шаг к получению патента, который будет четко определять объем правовой охраны, предоставленной патентообладателю. В этом смысле составление патентной заявки значительно отличается от написания научной или технической статьи. Поскольку патентная заявка содержит техническую информацию, у нее есть некоторое сходство с подобными статьями. Однако в целом в научных статьях больше внимания уделяется теории, лежащей в основе объекта исследования, а в патентной заявке — конструктивным особенностям изобретения и способам его изготовления и использования, хотя обычно в заявке не требуется приводить мельчайшие подробности. В течение многих лет выданный патент будут анализировать самые разные должностные лица, такие как патентные эксперты, члены апелляционного совета и судьи, равно как и деловые партнеры и конкуренты. Поэтому при составлении патентной заявки нужно помнить о том, для кого она предназначена.

Патентная заявка обычно включает в себя *ходатайство* (в некоторых странах оно называется *бланком заявки*), описание, один или несколько *пунктов формулы изобретения*, один или несколько *рисунков* (если они необходимы для понимания изобретения) и *реферат*. Составители редко готовят заявку именно в таком порядке и, как правило, начинают с формулы изобретения. Это связано с тем, что формула изобретения — это основа патента, а содержание описания частично определяется содержанием формулы изобретения.

В этом модуле будет описана каждая из этих частей. В модулях IV–VI подробно рассматривается составление формулы изобретения, а в модуле VII — других частей патентной заявки.

1. Подготовка патентной заявки

Первый вопрос, который должен задать составитель после того, как ему было поручено составить патентную заявку: «*Когда должна быть подана заявка?*»

Совет специалиста

Всегда следует спрашивать клиента и изобретателя о том, когда должна быть подана патентная заявка. При этом не следует полагаться на их толкование закона: факты лучше проверить самостоятельно.

В каждом государстве патентное законодательство предусматривает строгие правила в отношении сроков подачи заявки по отношению к определенным событиям. Эти события могут быть самыми разными: например, дата первой попытки коммерческого использования, дата экспорта, дата обнародования информации. Соответственно, составителю нужно собрать следующие сведения:

- (i) На какой(-их) территории(-ях) клиент хочет обеспечить охрану своего изобретения?
- (ii) Имеются ли какие-либо обстоятельства, которые могут негативно повлиять на возможность получения патента на этой(-их) конкретной(-ых) территории(-ях)?
- (iii) Когда клиент планирует совершить действия, которые могут поставить под угрозу возможность получения патента на этой(-их) территории(-ях)?

Даже если таких временных ограничений нет, составитель, как и любой другой специалист, должен стремиться завершить работу над патентной заявкой и подать ее как можно быстрее. Всегда существует риск того, что третья сторона подаст заявку на изобретение, схожее с изобретением клиента или идентичное ему, и в этом случае любая задержка по вине составителя станет основной причиной отклонения заявки клиента. Кроме того, может измениться уровень техники (например, может быть опубликована статья), который не помешал бы получению патента, если бы заявка была подана раньше. Любой профессиональный составитель патентных заявок должен понимать, что его рабочая нагрузка в значительной степени определяется сроками, которые не зависят от него самого, и поэтому ему может часто требоваться перестраивать свой рабочий график с учетом непредвиденных и более срочных задач.

В принципе, составление патентной заявки — это циклическая интеллектуальная работа, выполняемая совместно составителем и изобретателем. Если изобретателей несколько, то, как правило, целесообразно выделить в качестве контактного лица одного изобретателя, который владеет большей частью информации об изобретении, может взаимодействовать с остальными изобретателями и получать от них информацию и располагает достаточным временем для эффективного сотрудничества с составителем.

При составлении патентной заявки составителю необходимо ответить на следующий ключевой вопрос: *«В состоянии ли я составить патентоспособную формулу изобретения с опорой на знания изобретателя и мои собственные навыки?»*

Совет специалиста

В случае подачи заявки в патентное ведомство не в электронном виде, а другим способом, например в бумажном виде по почте, следует создать папку, в которой будут храниться копии всех отправленных документов, включая все заполненные бланки и подтверждения произведенных платежей. Также следует хранить любые подтверждения почтовой отправки заявки или документов в патентное ведомство.

При подаче заявки в электронном виде необходимо сохранить и, возможно, распечатать электронное подтверждение, полученное от патентного ведомства после завершения процедуры. В случае ошибки со стороны патентного ведомства в присвоении заявке даты подачи у вас будет все необходимое для подтверждения этой даты, так как она имеет решающее значение для обеспечения права вашего клиента на получение патентной охраны. *Даже один день может быть очень важен.*

Пример

К вам обращается инженер X, который хочет получить патент на свое изобретение в США. Вы задаете предварительные вопросы, но у него нет времени на подробный разговор, поэтому вы договариваетесь встретиться через два дня. В ходе встречи инженер X передает вам объемный документ с подробным описанием изобретения. Вы пытаетесь выяснить, имеются ли какие-либо обстоятельства, которые могут помешать получить патент, с помощью следующих вопросов:

- (i) Показывал ли клиент кому-либо свое изобретение, не заключив соглашение о неразглашении (NDA)? (NDA — это соглашение о конфиденциальности, в силу которого стороны соглашаются не использовать и не раскрывать другим лицам предмет их общения).
- (ii) Осуществляла ли компания продажу или попытки продажи данного изобретения? (В некоторых странах, таких как США, время совершения таких действий является важным фактором, влияющим на возможность патентования.)
- (iii) Публиковали ли вы или ваша компания что-либо об этом изобретении?
- (iv) Рассказывали ли вы об этом изобретении кому-либо за пределами вашей компании или учреждения?
- (v) Демонстрировали ли вы свое изобретение на какой-либо публичной площадке, например на выставке или конференции, на своем сайте, в социальных сетях и т. д.?

Инженер X сначала отвечает отрицательно на все заданные вопросы. У него нет сведений о том, когда компания планирует начать продажу изобретения. Принимая во

внимание отсутствие препятствий для получения патента, вы продолжаете выяснять, что представляет собой изобретение.

К концу встречи инженер X вспоминает, что его соавтор демонстрировал изобретение на одном научном мероприятии «пару месяцев назад или что-то около того». Проверив по вашему настоянию свой календарь, инженер X выясняет, что это произошло около года назад.

Вы знаете, что для того, чтобы воспользоваться льготным периодом в США, патентная заявка должна быть подана не позднее одного года с момента ее первого публичного раскрытия заявителем. Поэтому вы просите инженера X выяснить точную дату. Уточнив дату у своего коллеги, он сообщает, что именно сегодня исполняется год с момента публичного раскрытия сведений об изобретении.

На часах 15:00.

Вы знаете, что такое публичное раскрытие информации на научном мероприятии не может стать препятствием для патентоспособности, если подать патентную заявку до полуночи. Однако составить полную заявку за такое короткое время невозможно.

К счастью, в США закон предусматривает возможность подачи предварительных заявок. Предварительная заявка должна содержать раскрытие изобретения, но формула изобретения может отсутствовать. Предварительная заявка утрачивает свою юридическую силу по истечении года с момента ее подачи. По сути дела, она является временным заменителем полноценной заявки на изобретение, если такая заявка будет подана в течение одного года.

Вы знаете, что не должны нести юридические расходы без предварительного согласования. Поэтому вы звоните директору компании (контактному лицу по патентной работе) и объясняете ситуацию. Она дает разрешение на продолжение работы. В качестве меры предосторожности вы пишете в компанию электронное письмо, в котором кратко излагаете суть достигнутой в ходе телефонного разговора договоренности, чтобы у каждой из сторон был дополнительный документ, подтверждающий разрешение.

К счастью, инженер X предоставил вам хорошее раскрытие изобретения и технический документ, объясняющий суть изобретения, а в ходе встречи с ним вы получили достаточное представление об изобретении. Вы просите его предоставить электронную копию соответствующего документа. Вы сообщаете своим коллегам, что необходимо перенести всю остальную работу, чтобы успеть подать эту срочную предварительную заявку.

Оставшуюся часть дня вы тратите на составление как можно более качественной предварительной заявки с учетом отведенного времени.

После подачи заявки¹¹ вы создаете папку для предварительной патентной заявки.

Составители должны стремиться к тому, чтобы обеспечить охрану патентных прав своих клиентов. Иногда для этого достаточно убедиться в соблюдении основных сроков. Если бы в предыдущем примере составитель забыл спросить о возможных препятствующих патентованию временных обстоятельствах или не настоял на получении точной информации от инженера, то он бы потратил следующие две недели на составление качественной и полной заявки на изобретение, которое уже не подлежало охране.

В то же время составитель должен на раннем этапе проверить, намерен ли заявитель подавать заявки в других странах. Заявители из государств — участников Парижской конвенции и членов Всемирной торговой организации (ВТО) могут испрашивать приоритет в соответствии с Парижской конвенцией в случае подачи последующих патентных заявок на то же изобретение на этих территориях в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки (такая дата называется *датой приоритета*). Такой приоритет на основании первой заявки также можно испрашивать в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) при последующей подаче международной патентной заявки. Если испрашивание приоритета выполнено надлежащим

образом, последующие заявки не будут признаваться недействительными в результате действий, совершенных между датой приоритета и датой подачи последующей заявки. Например, если в период между этими двумя датами будет подана другая заявка, содержащая то же самое изобретение, или если это изобретение будет раскрыто публично, то эти действия не повлияют на патентоспособность последующей заявки, в которой испрашивается приоритет на основании первой заявки.

В разделе 2 модуля VIII представлена дополнительная информация о процедуре подачи заявок за рубежом.

Составителю следует зафиксировать дату подачи первой заявки и связаться с заявителем задолго до истечения одного года с этой даты. Даже если изначально заявитель не проявлял интереса к подаче заявок за рубежом, через год он может изменить свое мнение. Также нужно помнить, что для подачи заявки за рубежом необязательно ждать целый год. Хотя участниками Парижской конвенции являются почти 180 стран, составителю следует также выяснить — желательно до подачи приоритетной заявки, — заинтересован ли заявитель в получении охраны в стране, не являющейся участницей Парижской конвенции. Если это так, то составителю потребуются ознакомиться с конкретными правилами определения приоритета в этой стране, хотя, скорее всего, ему не будет разрешено напрямую представлять интересы своего клиента в иностранном патентном ведомстве.

1.1 Получение от изобретателя сведений об изобретении

У разных клиентов могут быть разные возможности в плане обращения с патентной документацией. У некоторых клиентов могут быть достаточно эффективные административные подразделения, способные предоставить составителям готовые пакеты с раскрытием изобретений, а затем при необходимости провести их доработку. На противоположной стороне — клиенты, не имеющие инфраструктуры интеллектуальной собственности (ИС) и остро нуждающиеся в руководстве и помощи со стороны составителя.

Составителю необходимо получить от изобретателей техническую информацию и идеи, касающиеся изобретения. Также ему необходима информация о коммерческих аспектах, которая может быть получена из других источников, например от менеджеров или сотрудников отдела маркетинга заявителя. Техническая информация в основном предоставляется в письменном виде, то есть в виде раскрытия изобретения, эскизов, технических чертежей, лабораторных отчетов, рукописей (неопубликованных) статей, опытных образцов и т. д.

Со временем составитель уяснит для себя, какой подход дает наилучшие результаты при работе с разными типами клиентов. Некоторым клиентам составитель может предоставить пустой формуляр раскрытия изобретения и предложить изобретателю(-ям) заполнить его самостоятельно. В случае других клиентов составитель, возможно, захочет или будет вынужден беседовать с изобретателями, чтобы собрать информацию об изобретении. В любом случае составителю следует постараться провести хотя бы одну встречу с изобретателями лично, по телефону или в режиме видеоконференции. Крайне маловероятно, что без этого изобретатель сможет предоставить составителю достаточно материала для формирования ясного представления об изобретении. Кроме того, без такой встречи изобретатель вряд ли сможет понять правовой контекст и причины, по которым запрашивается дополнительная информация о его изобретении.

В идеальной ситуации изобретатель предоставляет составителю формуляр раскрытия изобретения и сопутствующую документацию заблаговременно до назначенной встречи. Затем составитель при первой возможности знакомится с этими материалами и записывает все возникающие у него вопросы — как технические (например, «Как А функционирует с В?»), так и юридические (например, «Кто еще может быть изобретателем?») — а также фиксирует области, где, с его точки зрения, раскрытие должно быть более подробным.

Совет специалиста

Финансовые вопросы *всегда* следует обсуждать с клиентами *до* того, как будут понесены какие бы то ни было расходы, особенно если клиент является физическим лицом.

В ходе встречи составителю необходимо удостовериться в правильности своего понимания изобретения, установить, есть ли какая-либо дополнительная информация о раскрытии, которая должна быть ему предоставлена, определить наиболее важные аспекты изобретения с коммерческой точки зрения и подтвердить отсутствие временных препятствий для получения патента (или получить подтверждение соответствующих сроков).

Совет специалиста

В приложении В в конце настоящего руководства приводится типовый формуляр раскрытия изобретения. Следует изменить этот формуляр с учетом собственных нужд и правовых требований соответствующей юрисдикции. Кроме того, формуляр раскрытия изобретения может быть изменен в целях обеспечения полного раскрытия изобретения с учетом особенностей любой другой юрисдикции, представляющей интерес для клиентов.

1.2 Выявление патентоспособных изобретений

При изучении предоставленных изобретателем материалов и/или в ходе бесед с ним составителю следует сосредоточиться на выявлении патентоспособных изобретений. Вполне вероятно, что в таких материалах и при обсуждении будут фигурировать не только сведения, обладающие патентоспособной новизной, но и непатентоспособная техническая информация. Нередко изобретатели считают, что то, что они предположительно изобрели, является лишь «открытиями», а не изобретениями с точки зрения «патентоспособности». Они могут считать, что их прототип или вариант осуществления изобретения и есть то изобретение, которое должно быть заявлено, и им может понадобиться помощь в выявлении новизны и изобретательского замысла, лежащих в его основе. Поэтому именно составитель патентных заявок часто формулирует то, что является патентоспособным изобретением, т. е. замысел. Составителю необходимо помнить, что патентоспособность изобретения невозможно установить без понимания известного уровня техники. Изучение вместе с изобретателем проблемы, которую, по его мнению, он решил, с учетом известного уровня техники поможет составителю сформулировать существенные элементы формулы изобретения.

Пример

Изобретатель говорит, что взял известное устройство А и присоединил его к устройству В, затем произвел обжиг каймы их общего края в течение 5–10 минут, после этого отполировал общий край и прикрепил к нему эпоксидной смолой устройство С.

Составитель действительно никогда не слышал о присоединении устройств А и В к устройству С. Он подозревает, что такая комбинация может носить изобретательский характер, т. е. обладать новизной и неочевидностью. Поэтому он спрашивает изобретателя, не встречал ли тот где-либо такую комбинацию устройств.

Изобретатель говорит, что некоторые производители в течение нескольких лет пытались создать такую комбинацию устройств и некоторые попытки были успешными, но устройство С после непродолжительной эксплуатации всегда отламывалось.

Составитель спрашивает, заключается ли суть найденного решения в обжиге общего края, и изобретатель подтверждает правильность такого вывода.

Таким образом, составитель выясняет, что объектом изобретения (для которого необходимо составить формулу) является соединение устройств А, В и С с предварительным нагревом перед присоединением устройства С.

Совет специалиста

Не следует исходить из того, что изобретатель действительно знает, что представляет собой его изобретение. Мысли изобретателей обычно направлены на товары, открытия или результаты исследований, а не на юридическую природу изобретения и не на формулу изобретения. Для уяснения сути изобретения необходимо задать множество вопросов. При этом *не* следует проявлять высокомерие. Вы не являетесь изобретателем. Ваша

1.3 Уяснение сущности изобретения (ключевой изобретательский замысел)

Составитель патентных заявок не должен пытаться *стать* изобретателем. Вместо этого он должен стремиться к тому, чтобы как можно лучше понять суть изобретения, что позволит ему составить патентную заявку с максимально широкой формулой изобретения, допустимой по закону. Для этого необходимо уяснить суть изобретения настолько хорошо, чтобы описать его с помощью минимального числа элементов, а значит, нужно понять, какие элементы имеют ключевое значение, а какие можно опустить.

Уяснение сущности изобретения также необходимо для составления заявки, раскрывающей все возможные патентоспособные аспекты изобретения и содержащей достаточно дополнительной информации, чтобы специалист в данной области мог понять и осуществить изобретение. Это также означает, что при получении описания известного уровня техники составитель сможет объяснить различия между изобретением и приведенными сведениями и/или находящейся на рассмотрении формулой изобретения, с тем чтобы минимизировать риск ненамеренного сокращения охвата формулы изобретения.

Пример

Составитель понимает, что изобретение состоит из устройств А, В и С. Изобретатель пояснил, что общий край устройств А и В подвергается обжигу перед присоединением устройства С. Составитель может спросить изобретателя, можно ли обработать место соединения каким-то иным образом кроме обжига. Если окажется, что это технически возможно, то изобретение на самом деле шире, чем вариант с обжигом поверхности. Также следует выяснить, можно ли обжигать поверхности *перед* соединением устройств А и В или сначала они *должны* быть соединены.

В приведенном примере составитель может задать изобретателю множество вопросов. Ответы на эти вопросы помогут составителю понять суть изобретения и составить наиболее оптимальную формулу изобретения и соответствующее ей описание.

Конечно, может выясниться, что у изобретателя нет ответа на все вопросы. Тогда ему следует подумать обо всех возможных альтернативах, а в некоторых случаях, возможно, даже провести дополнительные исследования. Однако составитель обязан убедиться, что в описании раскрывается работоспособный вариант изобретения. Соответственно, если изобретатель затрудняется ответить на какой-либо вопрос, составителю следует использовать свои профессиональные навыки, чтобы помочь преодолеть затруднения. Для этого можно, например, направить изобретателя к инженеру-конструктору для получения консультации. Хотя в техническом раскрытии могут быть пробелы, которые составитель будет в состоянии заполнить самостоятельно, ему следует всегда согласовывать с изобретателем включение любого нового материала на предмет его адекватности и соответствия замыслу изобретения.

Составитель может даже подтолкнуть изобретателя рассмотреть различные альтернативные варианты осуществления изобретения. Нередко изобретатели работают над решением конкретной проблемы и не задумываются о том, может ли их изобретение найти применение в других областях.

1.4 Авторство изобретения

В патентной заявке должно быть указано имя изобретателя. До подачи патентной заявки составитель должен выяснить у своего клиента, кто является изобретателем, а затем удостовериться в том, что этому лицу действительно принадлежит *авторство изобретения*. Составителю следует помнить, что потенциальный изобретатель, указанный клиентом, не всегда может считаться настоящим изобретателем.

В некоторых странах, например, может быть принято указывать всех членов исследовательской группы в качестве соавторов изобретения независимо от степени их индивидуального вклада

в его создание. Культура может предписывать включать менеджера по исследованиям и разработкам или ведущего профессора в число изобретателей в знак уважения, даже если они не внесли существенного вклада в создание изобретения. Ошибочное указание изобретателя(-ей) может привести к проблемам после подачи заявки, например стать основанием для оспаривания патента по причине мошенничества или незаконного присвоения, что может сделать выданный патент недействительным или лишить его исковой силы. Это также может усложнить установления притязания на приоритет. Поскольку далеко не во всех юрисдикциях допускается внесение поправок в случае неверного указания авторства после подачи заявки, важно провести тщательную проверку на этом этапе.

Хотя представление о том, кто является автором изобретения, различается в разных юрисдикциях, общий критерий в контексте патентной системы заключается в том, что соответствующее лицо должно внести творческий вклад в создание изобретательского замысла заявленного изобретения. Другими словами, творческие способности этого лица должны были каким-либо образом привести к созданию признаков заявленного изобретения, отличающих его от известного уровня техники. Например, в США лицо, которое внесло вклад в создание изобретения, имеет право считаться изобретателем, а тот, кто просто действовал под руководством этого лица, — нет. Схожий подход действует в Японии, где изобретателем может быть только лицо, которое принимало существенное участие в творческом процессе создания заявленного изобретения, в отличие от руководителя, который только руководил работой изобретателей, сотрудника, который просто выполнял поручения исследователя о сборе данных или проведении экспериментов, или лица, которое предоставило финансирование и оборудование.

2. Стандартные части патентной заявки

После уяснения сущности изобретения составитель приступает к подготовке патентной заявки, которая, как правило, состоит из следующих частей:

- ходатайство;
- описание¹²;
- формула изобретения;
- рисунки; и
- реферат.

Если изобретение связано с последовательностями нуклеотидов и/или аминокислот, то также может требоваться перечень последовательностей, обычно в электронном виде.

Кроме того, национальное/региональное патентное законодательство может требовать представления в соответствующее патентное ведомство других документов и заявлений. К их числу относятся: доверенности; документы, связанные с личностью изобретателя; документы, связанные с правом заявителя подавать патентную заявку и получать патент, а также клятва или декларация об авторстве изобретения. Поскольку в разных странах эти требования различаются, составителю следует ознакомиться с правилами той территории, где испрашивается патентная охрана.

Далее каждая из основных частей заявки будет рассмотрена более подробно. В модулях IV–VI более подробно рассматриваются вопросы составления формулы изобретения, а в модуле VII — подготовка описания, рисунков и реферата.

2.1 Ходатайство

В *ходатайстве* прямо указывается, что заявитель испрашивает патентную охрану. Подпись на нем ставит сам заявитель или его представитель. Как правило, каждое патентное ведомство предоставляет специальный бланк ходатайства (в некоторых странах он называется бланком патентной заявки), который нужно заполнить. Хотя бланки ходатайств различаются, отражая специфику национального/регионального законодательства, как правило, они включают следующее:

- название изобретения;
- имя и адрес заявителя и его представителя (например, патентного поверенного);
- указание изобретателя; и

- информацию, относящуюся к притязанию на приоритет, такую как номер заявки и дата подачи предшествующей заявки, на основании которой испрашивается приоритет.

В принципе в бланке ходатайства или в информационном листке необходимо указать все сведения о приоритете, такие как сведения о предшествующей заявке, на основании которой испрашивается приоритет, или сведения о первичной заявке, если речь идет о выделенной заявке.

В США такая информация о родственных заявках может приводиться в разделе «ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ» в начале бланка после названия изобретения.

2.2 Описание

В *описании* заявленное изобретение должно быть раскрыто достаточно ясно и полно, чтобы специалист в данной области мог осуществить его. Чтобы описание было легче читать, в него обычно включают несколько разделов.

Хотя формат описания различается в разных юрисдикциях, в целом оно включает следующие элементы.

- (i) *Название изобретения*, как оно приведено в ходатайстве, кратко определяет и широко описывает изобретение, в отношении которого испрашивается патентная охрана.
- (ii) Затем может быть указана *область техники*, к которой относится изобретение.
- (iii) Далее приводятся сведения из *известного уровня техники* в данной области, которые могут быть полезны для понимания изобретения.
- (iv) Затем следует краткое изложение сущности изобретения, в котором излагается суть изобретения в полном объеме и объясняется, как решается проблема, изложенная в разделе об известном уровне техники.
- (v) Далее в описании дается краткое пояснение *рисунков*.
- (vi) В конце описания заявленное изобретение раскрывается более подробно с помощью *примеров (вариантов осуществления)* с отсылкой к рисункам. Эти примеры нередко играют важную роль в обеспечении выполнения требования о подтверждении и требования о достаточном для воспроизведения раскрытии (см. раздел 2.5 модуля II).

2.3 Формула изобретения

Формула изобретения определяет объем исключительной патентной охраны с точки зрения технических признаков изобретения. Формула изобретения является частью патентной заявки, имеющей юридическую силу, и на ее основе определяется соответствие изобретения критериям патентоспособности.

Формула изобретения должна быть четкой и краткой, а также полностью подтвержденной описанием. Формула изобретения составляется в особом формате. Например:

1. Устройство, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и
- источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша.

2.4 Рисунки

Рисунки обеспечивают визуальную поддержку описания изобретения и нередко способствуют более полному пониманию заявленного изобретения. Они могут включать графики, таблицы, схемы и диаграммы. Репрезентативный рисунок обычно размещается на титульном листе публикуемого патентного документа.

2.5 Реферат

Реферат — это краткое изложение сущности изобретения, ограниченное определенным числом слов. Как правило, он включает основные признаки, приведенные в формуле изобретения, и

является прежде всего справочным инструментом для лиц, которые проводят патентный поиск, и читателей патентных документов, так как позволяет получить общее представление об изобретении.

2.6 Форма заявки

Хотя эти пять частей часто встречаются в требованиях к подаче заявок в разных странах и международных патентных заявок в рамках РСТ, их формат редко совпадает в деталях. Например, описание может состоять из нескольких разделов, но заголовки разделов могут отличаться в разных юрисдикциях. Некоторые патентные ведомства предоставляют типовой бланк заявки, что способствует обеспечению соответствия подаваемых документов их требованиям.

Ключевые слова

- заявка (ходатайство)
- описание
- рисунки
- формула изобретения
- реферат
- события, время которых влияет на патентоспособность изобретения
- соглашение о неразглашении
- предварительная заявка
- формуляр раскрытия изобретения
- вариант осуществления
- ключевой изобретательский замысел
- притязание на приоритет в рамках Парижской конвенции
- авторство изобретения
- общий формат заявки (CAF)

Следует отметить, что общий формат заявки (CAF)¹³, в котором установлены общие заголовки и стандартизирован порядок расположения разделов в патентной заявке, принимается Европейским патентным ведомством (ЕПВ), Японским патентным ведомством (JPO), Ведомством интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO), Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA) и Ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США). Цель CAF заключается в том, чтобы снизить нагрузку на заявителей при подаче заявок в нескольких юрисдикциях и позволить им выполнить сразу несколько требований к описанию, предъявляемых в указанных юрисдикциях.

Вопросы для самопроверки

- ☐ Перечислите элементы патентной заявки.
- ☐ Приведите примеры вопросов, которые составитель патентных заявок может задать изобретателю при первой встрече.
- ☐ Перед подачей патентной заявки изобретателю необходимо рассказать о своем изобретении потенциальному инвестору. Что можно посоветовать изобретателю, чтобы сохранить возможность получения патентной охраны в будущем?
- ☐ Сколько времени есть у заявителя для того, чтобы подать последующую заявку в другой стране — участнице Парижской конвенции, если он хочет воспользоваться правом приоритета в соответствии с Парижской конвенцией? Следует ли учитывать какие-либо особые аспекты при последующей подаче в стране, не являющейся участницей Конвенции?
- ☐ Что представляет собой формуляр раскрытия изобретения и в каких случаях изобретателю следует его использовать?
- ☐ Изобретатель всегда знает, что собой представляет его изобретение. Верно или нет?
- ☐ Если составитель патентных заявок помогает изобретателю идентифицировать подлежащие патентованию объекты и вносит свои предложения, становится ли он соавтором изобретателя?
- ☐ Почему составителю важно уяснить сущность изобретения, прежде чем приступить к составлению заявки?
- ☐ В описании должен раскрываться работоспособный вариант осуществления изобретения. Верно или нет?
- ☐ С какой части следует начинать составление патентной заявки?

Модуль IV.

Основные сведения о составлении формулы изобретения

Когда изобретатель сообщает составителю патентных заявок о своем желании подать патентную заявку, составитель должен в первую очередь задать себе следующие вопросы:

- Что было изобретено?
- В чем заключается основной изобретательский замысел этого изобретения?
- Понимает ли изобретатель, для чего именно он хочет получить охрану?
- Каким образом необходимо описать изобретение?

1. Теоретические основы составления формулы изобретения

1.1 Основные понятия: изобретения, варианты осуществления и пункты формулы изобретения

Формула изобретения обозначает (определяет) границы (объем) охраны, предоставляемой патентом, точно так же как физическая граница, например забор, обозначает границы участка земли. Таким образом, формула изобретения — это приближенное письменное представление абстрактной концепции, созданной изобретателем. Суды в разных странах мира могут применять различные правовые доктрины при толковании формул изобретения, но, согласно наиболее распространенной теории, формула изобретения устанавливает внешние границы патентной охраны (это называется *периферийной системой составления формул изобретения*). В формуле изобретения четко и ясно излагается, на что именно заявитель претендует как на свое изобретение. Как отметил член Апелляционного суда по федеральному округу США (предшественником которого был Апелляционный суд по таможенным и патентным делам) в 1990 году, «главное — это формула изобретения»¹⁴.

Составителю патентных заявок необходимо знать разницу между тремя понятиями патентного права: изобретение, вариант осуществления изобретения и формула изобретения.

- *Изобретение* — это возникший у изобретателя мысленный конструкт, не имеющий вещественной формы.
- *Вариант осуществления* изобретения — это физический объект материального мира, в котором воплощено изобретение.
- *Формула изобретения* должна охранять *по меньшей мере* один из «способов осуществления» изобретения. Но хорошая формула изобретения должна обеспечивать охрану «изобретения» как такового, чтобы никому нельзя было производить, использовать или продавать никакое физическое воплощение изобретения без нарушения патентных прав.

Исходя из различий между понятиями изобретения, варианта(-ов) осуществления и формулой изобретения, можно сделать логический вывод о том, что формула изобретения не определяет изобретение. Тем не менее специалисты, занимающиеся практикой патентования, используют выражение «*заявленное изобретение*», под которым понимается объект, определяемый формулой изобретения в патентной заявке или в выданном патенте.

Пример

Изобретатель создал первую чашку с ручкой. Он физически изготовил образец своего изобретения в виде чашки с ручкой из красной глины. Составитель патентных заявок может составить формулу изобретения на этот конкретный вариант осуществления, представляющий собой чашку с ручкой из красной глины. Однако в этом случае другие стороны смогут производить чашки с ручкой, не нарушая патентные права, например, из пластика.

Если составитель понимает сущность *изобретения*, то он составит формулу изобретения таким образом, что самым широким пунктом станет чашка с ручкой, а более узким последующим пунктом — *способ осуществления* (чашка из красной глины) (концепция широких и узких пунктов формулы изобретения изложена в разделе 1.2 этого модуля).

Когда-то патенты не имели формулы изобретения, и объем охраны, предоставляемой запатентованным изобретением, определялся судом в ходе рассмотрения дела о нарушении патентных прав на основе описания, поданного заявителем. Неудивительно, что на практике часто возникали непреодолимые затруднения, и тогда возник процесс формулирования патентных притязаний, позволявший точнее устанавливать границы патента. Таким образом, изначально формула изобретения была предназначена для того, чтобы давать представление о том, как сам изобретатель понимал свое изобретение на момент подачи заявки. Сегодня формула изобретения определяет объем прав, предоставляемых патентом, и является ядром любого изобретения. Как правило, формула изобретения — это тот элемент патента, который в первую очередь подвергается самому пристальному изучению и анализу любой стороной, имеющей интерес к патенту, включая суды. Кроме того, в рамках систем, предусматривающих проведение экспертизы по существу (см. раздел 1.1 модуля II), до выдачи патента патентный эксперт проводит анализ формулы изобретения, что в принципе дает суду и общественности некоторую уверенность в том, что объем охраны патента не превышает тот объем, на который имеет право изобретатель.

Как неоднократно отмечается в этом руководстве, описание, содержащееся в патентной заявке, должно служить основанием для формулы изобретения. Следовательно, после составления формулы изобретения и подготовки описания составитель должен вновь обратиться к обеим частям и убедиться в том, что каждый пункт формулы изобретения должным образом обоснован в описании. Необходимо последовательно использовать терминологию (слова и фразы) на протяжении всего описания. Если пункт формулы не имеет подтверждения в описании, то он с легкостью может быть отклонен по этой причине. Если в формуле изобретения заявлен стеклянный стол с четырьмя ножками, то составитель должен убедиться, что в описании присутствует подтверждение стеклянного стола с четырьмя ножками, а не только, например, описание деревянного стола или стола с тремя ножками. Если в конкретной юрисдикции строго оценивается соблюдение требования о подтверждении (как, например, в случае Европейского патентного ведомства (ЕПВ)), то в описании должен присутствовать хотя бы один вариант осуществления, который демонстрирует сочетание стекла и четырех ножек.

Хотя между юрисдикциями могут быть различия в плане формата и толкования, теоретическая основа того, какой должна быть формула изобретения, по сути, одинакова во всем мире. В ЕПВ это сформулировано следующим образом:

Заявка должна содержать «один или несколько пунктов формулы изобретения».
Они должны:

- i) «определять объект, на который испрашивается охрана»;
- ii) «быть ясными и точными», и
- iii) «подкрепляться описанием».

Поскольку объем прав, вытекающих из [...] патента или заявки, определяется формулой изобретения (для толкования которой используются описание и рисунки), ясность пунктов формулы изобретения является важнейшим требованием¹⁵. В целом понятие «изобретение» связано с понятием «технология», которая обычно определяется как использование научных знаний для решения практических задач. ЕПВ рекомендует определять патентуемый объект в формуле изобретения «техническими признаками изобретения». Это значит, что формула не

должна содержать никаких утверждений относительно, например, коммерческих преимуществ или других вопросов нетехнического характера, хотя «указание на цель изобретения является допустимым, если оно способствует пониманию изобретения»¹⁶.

Эту рекомендацию можно считать универсальной и применимой в любой юрисдикции.

1.2 Широкие и узкие пункты формулы изобретения

Если задача патентного эксперта состоит в том, чтобы не допустить выдачу патента с формулой изобретения, *выходящей за пределы* объема изобретения (т. е. теоретического максимума формулы), то чья задача состоит в том, чтобы обеспечить *приближение* формулы к ее теоретическому максимуму?

Краткий ответ заключается в том, что составитель патентных заявок должен стремиться составить широкую формулу изобретения, охватывающую различные аспекты изобретения на разных уровнях детализации. С точки зрения составителя, расширять формулу изобретения до ее теоретического максимума не всегда целесообразно, поскольку в ходе последующего судебного разбирательства могут быть выдвинуты аргументы в пользу недействительности патента, которые не были учтены ни заявителем, ни патентным экспертом. Следовательно, более узкие пункты могут быть полезны в случае признания недействительными наиболее широких пунктов. Более узкую формулу изобретения намного труднее опротестовать, но она при этом может быть «достаточно широкой», чтобы обеспечить охрану от нарушения патентных прав.

Конечно, на деле все может оказаться сложнее, чем в теории. На момент составления патентной заявки трудно предсказать, каким будет правомерный объем охраны изобретения, поскольку он может быть определен только с учетом всего известного уровня техники. Поиск по известному уровню техники не может быть исчерпывающим, и только после подачи заявки заявитель может выяснить, что часть первоначально заявленного им объекта не обладает новизной. Дело осложняется тем, что во многих юрисдикциях новизна изобретения может быть опровержена теми патентными заявками, которые уже поданы, но еще не опубликованы на момент подачи заявки на изобретение, так как такие заявки также формируют известный уровень техники. Поэтому в принципе в описании патентной заявки заявленный объект должен быть раскрыт в виде вариантов осуществления, использующих изобретательский замысел изобретения, а в формуле изобретения должен быть определен объект, в отношении которого испрашивается охрана.

Хотя в некоторых юрисдикциях существуют ограничения в отношении того, в какой степени заявитель может вносить поправки в пункты формулы изобретения или удалять и заменять их новыми пунктами по собственной инициативе, поправки все же могут быть внесены в ходе патентного делопроизводства или в ходе экспертизы в случае возникновения возражений со стороны патентного эксперта. У составителя может быть определенная гибкость в плане изменения заявленной формулы изобретения, чтобы избежать ее толкования на основе недавно выявленного известного уровня техники, выполнить законодательные требования, которые не были выполнены, отразить изменение интересов в отношении объема охраны и т. д. В некоторых юрисдикциях также существует возможность использовать ретроспективный подход, если клиент или составитель с опозданием понимают, что формула изобретения в том виде, в котором она подана, могла бы быть изложена более широко.

Неудивительно, что составление формулы изобретения — это сложный вопрос. Он будет подробнее раскрыт в модуле VI.

1.3 Патентная охрана и нарушение прав: правило всех элементов

Как было показано в предыдущих модулях, в целом патент предоставляет патентообладателю исключительное право (с некоторыми оговорками) контролировать, кто производит, использует, продает, предлагает к продаже и/или импортирует любой продукт или способ, описанный в формуле изобретения. Другими словами, конкурентам необходимо получить разрешение у патентообладателя на изготовление, использование и прочие действия с заявленным изобретением. Без такого разрешения их действия являются нарушением формулы патента и, следовательно, нарушением патентных прав. Это означает, что при составлении формулы изобретения составителям всегда следует стремиться к тому, чтобы конкуренты, реальные или

потенциальные, не могли обойти заявленное изобретение и беспрепятственно использовать идеи, или «изобретательский замысел».

Пример

В формуле изобретения говорится:

1. Устройство для письма, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и
- источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша.

Согласно правилу всех элементов, конкурент нарушит формулу изобретения, если он произведет пишущее устройство, содержащее все эти элементы:

- (i) карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- (ii) ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и
- (iii) источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша.

Конкурент выпускает пишущее устройство, имеющее элементы карандаша и ластик, прикрепленный к одному концу карандаша, но не имеющее источника света, прикрепленного к карандашу. Другой конкурент выпускает карандаш с ластиком, прикрепленным к одному концу, и источником света, *также прикрепленным к одному концу* карандаша (т. е. не к *центральной части* карандаша).

В этом случае нарушения патентных прав нет.

Но что именно является *нарушением* формулы изобретения?

Каждое нарушающее права действие, которое предположительно совершено какой-либо третьей стороной, связано с так называемым «*предположительно нарушающим права вариантом осуществления*». Им может быть либо объект (например, устройство, произведенное третьей стороной, химическое соединение, проданное третьей стороной, и т. д.), либо действие (например, производственный процесс, который использовала третья сторона). В некоторых случаях у третьей стороны может быть другой патент, связанный с предположительно нарушающим права вариантом осуществления.

Чтобы определить, нарушает ли такой вариант осуществления формулу изобретения патента, его необходимо напрямую сравнить с объектом, определяемым пунктами формулы изобретения.

Базовый принцип в этой связи иногда называют *правилом всех элементов*. По сути дела, оно подразумевает, что для установления факта нарушения патентных прав необходимо, чтобы все элементы формулы изобретения были воспроизведены в предположительно нарушающем права варианте осуществления третьей стороны.

Как показывает приведенный пример, сравнение предположительно нарушающего права варианта осуществления с формулой изобретения, которая предположительно нарушена, должно проводиться по каждому элементу, и этот принцип является общепринятым во многих юрисдикциях. Понятие «*элемент*» широко используется во многих юрисдикциях; оно является синонимом понятия «*технический признак*», которое используется в Европейской патентной конвенции (ЕПК), и понятия «*ограничение*», которое встречается в патентном праве и практике США.

В зависимости от заявленного объекта могут встречаться разные виды элементов, включая перечисленные ниже.

- *Структурные элементы* определяются тем, чем они являются, например: «шуруп», «DVD-диск», «перекись водорода», «талък» и т. д.

- *Функциональные элементы* определяются выполняемыми ими функциями, например: «крепление», «машиночитаемый носитель информации», «окислитель», «фармацевтически приемлемый эксципиент» и т. д.
- *Реляционные элементы* касаются связей между другими элементами, например: «прикреплен», «электрически связан», «растворен в том же самом растворе» и т. д.
- *Целевые элементы* определяют намерение или цель и обычно вводятся с предлогом «для», например: «для коагуляции», «для лечения рака» и т. д.
- *Параметрические элементы* — это параметры (т. е. значения непосредственно измеряемых свойств), например: прочность металла на изгиб, сопротивление электрического проводника, температура плавления вещества и т. д.
- *Элементы, связанные с действием*, относятся к *этапам*, которые используются при определении предмета пунктов формулы изобретения, относящихся к процессу или действию; как правило, они вводятся причастием, например: «скрепляющий» вместе, «считывающий» информацию, «взаимодействующий» с чем-либо и т. д.

2. Формат формулы изобретения

Не существует универсального формата формулы изобретения, и в разных юрисдикциях встречаются различные модели ее составления. Тем не менее есть общепринятые форматы и модели, о которых пойдет речь в этом разделе.

В настоящем руководстве, если не указано иное, рассматриваются правила, установленные Договором о патентной кооперации (РСТ).

Пункты формулы изобретения традиционно составляются в виде одного предложения и в настоящем времени. Каждый пункт начинается с заглавной буквы и заканчивается точкой. Точки не должны использоваться в других местах формулы, кроме сокращений. Обычно для разделения положений и фраз используется точка с запятой. Следовательно, хотя пункт формулы изобретения и является одним предложением, внутри это предложение обычно содержит много знаков пунктуации.

Пункты нумеруются последовательно, и каждый номер становится идентификатором пункта (например, «Пункт 1»).

Все пункты формулы должны быть соответствующим образом сгруппированы и пронумерованы и должны быть вынесены в отдельный раздел «Формула изобретения», который должен быть четко отделен (с помощью разрывов страниц) от других частей заявки. Обычно формула изобретения находится в конце заявки и выпущенного патента. В публикуемых документах некоторых патентных ведомств, таких как Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), Японское патентное ведомство (JPO) и Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO), формула изобретения размещается перед разделом с описанием. В США раздел с формулой изобретения и раздел с описанием отличаются лишь выражениями типа «Я/мы заявляю(-ем)» или «Заявлено следующее».

2.1 Части пункта формулы изобретения

Пункт формулы изобретения обычно состоит из трех частей: преамбулы, переходной фразы и основной части, хотя в разных юрисдикциях могут быть допустимы разные варианты структуры.

Преамбула

Преамбула — это вводная фраза, указывающая на категорию изобретения, охраняемого с помощью этого пункта.

Например, изобретение может представлять собой устройство, изделие, состав, соединение, прибор, систему, способ или процесс.

Преамбула обычно представляет собой существительное в единственном числе. Существительное может сопровождаться предшествующими модификаторами, например прилагательными (например, «химический состав»). Также могут быть включены последующие модификаторы. Как правило, это дополнения, вводимые с помощью предлогов (например,

«химический состав для увлажнения»). Чем больше прилагательных или дополнений, тем уже объем преамбулы.

Важно тщательно формулировать преамбулу, чтобы она имела необходимый объем. Иногда может быть целесообразно, чтобы преамбула совпадала с названием изобретения. В преамбуле пункта также может приводиться предмет изобретения, но по уже упоминавшимся в связи с составлением описания причинам (см. модуль VII) составителю следует тщательно подбирать формулировки, чтобы случайно не ограничить объем изобретения.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1

Заявитель изобрел устройство для приготовления риса. Так как предметом изобретения является приготовление риса, преамбулу можно сформулировать следующим образом: «Устройство для приготовления риса».

Допустим, патентный заявитель знает, что с помощью его изобретения можно приготовить любую крупу. Тогда более широкая преамбула может быть сформулирована следующим образом: «Устройство для приготовления круп».

Предположим также, что патентный заявитель знает, что с помощью его изобретения можно приготовить овощи и даже расплавить сыр для фондю. В этом случае еще более широкая преамбула может быть сформулирована так: «Устройство для приготовления продуктов питания».

Пример 2

Заявитель хочет запатентовать уникальный способ приготовления чая. В этом случае преамбула может быть сформулирована следующим образом: «Способ приготовления чая».

Если изобретатель считает, что его способ применим для приготовления любого напитка, основанного на заваривании какого-либо растения, то преамбула может быть более широкой: «Способ приготовления напитков из растений».

Если же изобретатель считает, что его способ применим для приготовления любого горячего напитка, то преамбула может быть следующей: «Способ приготовления горячих напитков».

Вторая и третья преамбулы в некотором смысле шире первой: вторая преамбула относится к любым напиткам на растительной основе, как горячим, так и нет; а третья преамбула относится к любым горячим напиткам, как растительным, так и нет. В патентной заявке можно использовать любую из приведенных выше формулировок в зависимости от того, какая из них точнее всего соответствует сути изобретения.

Один из потенциальных недостатков использования таких преамбул заключается в том, что патентное ведомство может счесть, что в одной заявке представлено несколько изобретений, и потребовать переноса некоторых пунктов формулы в выделенную заявку, что приведет к увеличению размера подлежащих уплате пошлин (подробнее о единстве изобретения см. в разделе 11 модуля VI).

Составитель должен убедиться, что преамбула точно соответствует изобретению. Это значит, что если изобретение в принципе охватывает «велосипеды», а изобретатель считает, что оно может быть использовано в отношении всех видов немоторизованных транспортных средств, то желательно сделать преамбулу достаточно широкой, чтобы она охватывала все виды немоторизованных наземных транспортных средств, но, возможно, не *моторизованные летательные аппараты*.

В рамках судебных разбирательств по патентным спорам преамбула не всегда имеет ту же значимость, что и основная часть пункта формулы, и их значимость может различаться в разных юрисдикциях. В некоторых странах суд рассматривает вопрос, отражает ли преамбула «дух изобретения» в целом, и в зависимости от вывода решает, какую роль ее формулировка может играть при установлении патентоспособности изобретения.

Пример

Изобретение представляет собой настенный держатель для телефона. При составлении формулы изобретения не следует включать сам телефон как составную часть изобретения, так как в этом случае потенциальными нарушителями будут лишь те, кто продает и телефоны и держатели для них, а не любое лицо, продающее только держатели.

Следовательно, в этом случае преамбула может быть сформулирована следующим образом:
«Держатель для телефона».

В этом случае нарушением формулы изобретения, скорее всего, будет считаться как изготовление, использование или продажа только держателя, так и изготовление и т. д. держателя вместе с телефоном.

Переходные фразы

Существуют два типа *переходных фраз*: открытый и закрытый.

Открытые фразы не исключают никаких дополнительных элементов или этапов процесса, которые не указаны в формуле изобретения. Иными словами, открытые фразы носят включающий, а не исключающий характер. В США, например, к открытому типу относятся такие слова, как «comprising», «containing» («содержащий»), «including» («включающий») и «characterized by» («характеризующийся»). Такие слова могут толковаться как «включающий следующие элементы, но не исключающий другие». Наиболее употребительными в США являются слова «comprising» («содержащий») и «including» («включающий»).

Рассмотрим пример пункта формулы изобретения со словом «содержащий».

Пример

Изобретение относится к карандашу с ластиком и прикрепленным к нему источником света. Пункт формулы изобретения может быть сформулирован так:

1. Устройство, *содержащее*:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и
- источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша.

В этом пункте формулы с помощью открытого выражения «содержащий» мы расширили его объем, сделав возможным включение других элементов или ограничений. Например, под этот пункт подпадает устройство, имеющее колпачок для карандаша. Другими словами, предполагаемый нарушитель не сможет в качестве аргумента привести довод о том, что его продукт не нарушает патентные права, поскольку имеет колпачок для карандаша.

Таким образом, хотя в обиходном языке слова «содержит», «состоит из», «включает» являются синонимами, при составлении патентных заявок в целях правовой определенности слово «содержит» обычно понимается более широко в значении «включает» или «охватывает».

Закрытые фразы имеют противоположное толкование. Закрытые фразы, такие как «состоящий из», ограничивают пункт формулы только конкретно указанными элементами: в этом случае пункт формулы охватывает *только* названные элементы и ничего более.

Пример

Приведенный выше пример можно изменить, используя закрытые фразы, следующим образом:

1. Устройство, состоящее из:

- карандаша, имеющего удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластика, прикрепленного к упомянутому карандашу; и
- источника света, прикрепленного к упомянутому карандашу;

Благодаря использованию фразы «состоящий из» этот пункт превратился в закрытый пункт, включающий только три указанных элемента: карандаш, ластик и источник света — и ничего более.

На практике встречаются формулы изобретения на химические вещества, «состоящие из компонентов А, В и С», с указанием процентного содержания каждого компонента. Такие пункты допускаются в большинстве стран. Однако наличие какого-либо дополнительного компонента исключается, и, следовательно, суммарное процентное содержание компонентов должно составлять 100%. При составлении такого пункта формулы изобретения следует помнить, что третьи стороны могут избежать обвинений в нарушении патентных прав путем включения дополнительного химического компонента даже в минимальном количестве. При этом составитель может обойти этот момент путем включения какого-либо очень широкого понятия (например, «металла»), которое может относиться к самым разным вещам, и указания его процентного содержания.

Закрытый тип пункта формулы изобретения используется достаточно редко (и следует тщательно все взвесить перед подачей подобной заявки), потому что потенциальный нарушитель может легко избежать ответственности, включив в состав дополнительный элемент. В некоторых юрисдикциях могут использоваться закрытые переходные фразы, если изобретение представляет собой упрощение уже используемого устройства. Поскольку в упрощенном устройстве меньше компонентов, чем в оригинале, в некоторых юрисдикциях считается, что закрытая фраза позволяет преодолеть известный уровень техники, которым является оригинальное устройство, и избежать опорожнения изобретения (т. е. выполнить требование о наличии новизны). Однако патентное ведомство все же может счесть оригинальное устройство соответствующим известным уровнем техники с точки зрения критерия неочевидности (т. е. изобретательского уровня). Также существуют отдельные области техники (например, биотехнологии), в которых применение закрытого типа в отдельных случаях может быть оправдано.

Поэтому при составлении формулы изобретения необходимо тщательно следить не только за тем, какие переходные фразы считаются открытыми или закрытыми в конкретной юрисдикции, но и за тем, позволяет ли предмет изобретения и законодательство конкретной юрисдикции интерпретировать закрытые переходные фразы так, чтобы это помогло клиенту достичь поставленных целей. Ошибочное использование переходной фразы может негативно сказаться на объеме прав, предоставляемых патентом. Например, в Австралии слово «comprising» («содержащий») иногда может толковаться как закрытое, узкое понятие, что прямо противоположно толкованию во многих других странах. Поэтому в Соединенном Королевстве в открытом пункте может использоваться переходная фраза «comprising» («содержащий»), тогда как в пункте с точно таким же охватом в Австралии в качестве переходной фразы будет использоваться слово «including» («включающий»)¹⁷.

Совет специалиста

В интересах клиента в подавляющем большинстве случаев следует идти по пути внесения поправок в формулу изобретения в целях преодоления известного уровня техники, но делать это нужно таким образом, чтобы конкурентам было сложно обойти формулу изобретения. В этом смысле лучше всего вносить в формулу изобретения уточняющие поправки, а не использовать переходные фразы закрытого типа.

Основная часть пункта формулы изобретения

Основная часть пункта формулы — это та часть, которая следует за переходной фразой. В основной части приводятся элементы и ограничения соответствующего пункта. В ней также поясняется, как различные элементы соотносятся друг с другом. В принципе в основной части формулы приводятся все элементы формулы и связи между ними; следовательно, основная часть формулы может включать любые структурные, функциональные, реляционные или параметрические элементы либо действия.

Пример

Основная часть пункта, относящегося к устройству, которое охватывает стол, может быть сформулирована так:

1. Устройство для размещения предметов, содержащее:
 - по меньшей мере одну ножку; и
 - крышку, которая поддерживается по меньшей мере одной ножкой.

В данном пункте в основной части приводится два элемента: «по меньшей мере, одна ножка» и «крышка», которая поддерживается одной ножкой. В основной части также указана связь между ножкой и крышкой.

Пункт формулы изобретения не может быть просто списком частей; они должны быть каким-то образом связаны между собой. Большинство патентных ведомств заведомо не принимают формулы изобретения, в которых просто перечисляются составные части. Поэтому формула изобретения, приведенная в примере, скорее всего, будет *отклонена*, если ее сформулировать следующим образом:

1. Устройство для размещения предметов, содержащее:
 - четыре ножки;
 - 16 винтов; и
 - крышку.

Число и типы элементов, включаемых в формулу изобретения, во многом зависят от области техники и конкретного изобретения. В области химии, например, такими элементами могут быть отдельные химические структуры, определяемые через альтернативы и описываемые либо конкретными формулами или названиями, либо общими формулами с переменными.

Совет специалиста

В большинстве стран используется «периферийная система составления формулы изобретения», согласно которой формула изобретения определяет внешние границы патентной охраны. Существует и другая система, называемая «центральной системой составления формулы изобретения». В этом случае формула изобретения определяет «центр» запатентованного изобретения. Такой подход используется редко, а во всех остальных случаях очень важно составлять формулу изобретения таким образом, чтобы очертить границы испрашиваемой патентной охраны.

Выше речь шла о переходных фразах, а именно об открытой фразе «comprising» («содержащий») и закрытой фразе «consisting» («состоящий»). Они также могут использоваться в основной части пункта для определения элементов открытым или закрытым образом.

2.2 Грамматические особенности формулы изобретения и другие подробности

Пунктуация

Хотя многие темы, связанные с формулой изобретения, гораздо интереснее, чем вопросы пунктуации, практически каждое патентное ведомство устанавливает требования в этом отношении. Если составитель занимается только тем, что приводит формулу изобретения в соответствие с коммерческими потребностями клиента, и не обращает внимания на такие мелкие детали, как точки и запятые, то он может столкнуться с тем, что его хорошо составленную формулу будут отклонять патентные ведомства по всему миру.

Во избежание разночтений формулы изобретения часто содержат больше знаков препинания, чем требуется с точки зрения грамматики. Запятая, как правило, отделяет преамбулу от переходной фразы, а двоеточие — переходную фразу от основной части. Сама основная часть обычно разделена на небольшие абзацы, которые определяют логические элементы формулы. Во многих юрисдикциях нет специальных законов, предписывающих использование такой пунктуации, однако составитель должен стремиться к тому, чтобы толкование формулы изобретения в максимальной степени соответствовало замыслу составителя. При составлении формулы изобретения составитель всегда должен ставить себя на место патентного эксперта (а также — на перспективу — суда и потенциальных лицензиатов). Таким образом, «элементы» формулы, как правило, разделяются точкой с запятой, а за предпоследним элементом следует «; и,», после чего последний элемент заканчивается точкой.

Модель выглядит следующим образом:

Преамбула, переходная фраза:

- элемент (№1);
- элемент (№2); и
- элемент (№3).

На практике это может выглядеть следующим образом:

Устройство, содержащее:

- совокупность листов с напечатанным текстом;
- переплет, удерживающий упомянутые листы в виде одного блока; и
- обложку, прикрепленную к упомянутому переплету.

В некоторых странах, например в США, каждый элемент или комбинация элементов формулы изобретения должны быть отделены отступом строки, как показано в примере. В некоторых странах отступ является допустимым, но необязательным.

Правила для повторно упоминаемых элементов

При составлении формулы изобретения необходимо соблюдать правила для повторно упоминаемых элементов. Это означает, что при первом упоминании название элемента не сопровождается никакими дополнительными индикаторами (в английском языке это достигается использованием неопределенного артикля «a» или «an»). При повторном и последующих упоминаниях того же элемента перед его названием ставится индикатор «упомянутый» (в английском языке в качестве такого индикатора выступает определенный артикль «the»). Это не только грамматически верно, но и закреплено в законодательстве некоторых стран.

Представленная ниже формула изобретения поясняет суть сказанного выше:

1. Устройство, содержащее:
 - карандаш; и
 - источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. *Упомянутое* устройство по пункту 1, отличающееся тем, что *упомянутый* источник света прикреплен к *упомянутому* карандашу посредством разъемного соединения.
3. *Упомянутое* устройство по пункту 1, отличающееся тем, что *упомянутый* карандаш красного цвета.

Совет специалиста

Хотя в английском языке артикль «the» и слово «said» («упомянутый») при составлении патентных заявок являются взаимозаменяемыми (например, «the pencil» («карандаш») и «said pencil» («упомянутый карандаш»), слово «said» все больше становится старомодным, и во многих юрисдикциях наблюдается тенденция к использованию простого языка даже в юридическом контексте. Если судебное разбирательство по патенту проводится в США, то формулу изобретения могут читать присяжные, не имеющие юридического образования, и тогда использование юридической лексики может не способствовать формированию у них доверия.

В первом пункте формулы карандаш упоминается первый раз (в английском языке в этом случае слово употребляется с неопределенным артиклем — «*a pencil*»). Также первый раз упоминается и источник света («*a light*»). Однако, когда далее говорится о том, что источник света присоединен к карандашу, перед словом «карандаш» употребляется слово «упомянутый» (в английском языке слово употребляется с определенным артиклем — «*the pencil*»). Использование слова «упомянутый» (определенного артикля «*the*») говорит о том, что это тот же карандаш, который уже упоминался ранее в пункте формулы. В противном случае могла бы возникнуть двусмысленность, *то ли это самый карандаш или нет*.

Если необходимо составить еще один пункт формулы, относящийся к другому карандашу, то нужно будет провести различие между первым и вторым карандашом. Один из способов состоит в том, чтобы использовать слова «первый», «второй» и так далее. Если число элементов невелико, можно использовать слово «другой». В этом случае перед первым элементом используется слово «первый» (в английском языке неопределенный артикль «*a*»), а перед вторым — слово «другой». Например:

- Первый блок, соединенный со вторым блоком, при этом упомянутый первый блок...
- Первый фумеранц, соединенный с другим фумеранцем, причем другой фумеранц по сравнению с первым фумеранцем обладает...

Индикаторы повторного упоминания следует включать в каждую *группу* пунктов¹⁸ формулы изобретения. Таким образом, в новой группе пунктов необходимо снова обеспечить надлежащий порядок упоминания для элемента «карандаш». Другими словами, каждый новый пункт должен составляться независимо от остальных.

Если составить новый пункт (пункт 4) для рассматривавшегося выше изобретения, то он может выглядеть так:

4. Устройство, содержащее:

- карандаш; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу, отличающийся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъёмного соединения.

Позиционное обозначение и выражения в скобках

В некоторых юрисдикциях в формулу изобретения рекомендуется и/или требуется включать позиционные обозначения конкретных элементов, изображенных на рисунках. В международных заявках РСТ такие обозначения предпочтительно указывать в круглых скобках после каждого из соответствующих элементов формулы изобретения. Таким образом, если на рисунке 1 патентной заявки показана компьютерная память и эта компьютерная память обозначена, например, «123», то при любом упоминании этого конкретного элемента в формуле изобретения за ним будет следовать обозначение «(123)».

В тех юрисдикциях, где рекомендуется использование позиционных обозначений, такая практика может способствовать пониманию формулы изобретения благодаря установлению четкой связи между формулой и рисунками. Однако если число различных вариантов осуществления изобретения велико, то, как правило, в формулу изобретения следует включать только наиболее важные варианты и обозначать их таким образом.

Во многих странах патентное законодательство напрямую предусматривает, что позиционные обозначения *не* должны использоваться для ограничения объема предмета, охраняемого формулой изобретения. Их единственная функция заключается в том, чтобы сделать формулу более понятной. В описании составитель заявки может дать соответствующий комментарий на этот счет.

Однако в некоторых странах, в частности в США, составители либо избегают включать такие обозначения, либо им запрещено это делать. Вероятно, это связано с риском того, что нарушители и суды могут действительно истолковать их как ограничивающие формулу изобретения. Если помимо позиционных обозначений в скобках появляется текст, то это может способствовать путанице. Например, выражения «крепежные средства (винт 13, гвоздь 14)» или «клапан в сборе (седло клапана 23, клапан 27 и седло клапана 28)» могут квалифицироваться не

просто как позиционные обозначения, а как «особые признаки»¹⁹. В этих ситуациях становится неясно, являются ли признаки, приведенные в скобках, ограничивающими объем формулы или нет.

В некоторых юрисдикциях вывод об отсутствии ясности может быть сделан и в случае использования выражений в круглых скобках, не содержащих позиционных обозначений, например, «(бетонный) формованный кирпич», вследствие чего такие выражения могут быть отклонены. При этом в случае выражений с общепринятым значением размещение текста в скобках допускается, например «(мет)акрилат», который используется для обозначения акрилата и метакрилата. Естественно, обычно не вызывает возражений и использование круглых скобок в химических или математических формулах.

Важно помнить, что включение позиционных обозначений в формулу изобретения не означает, что соответствующие рисунки включены в формулу изобретения; такое включение является недопустимым в большинстве стран²⁰. Соответственно, формула изобретения должна быть составлена предельно понятно, как если бы рисунков не было.

Пример

Пункт формулы изобретения с позиционными обозначениями:

1. Устройство, содержащее:

- совокупность листов (11) с напечатанным текстом;
- переплет (14), удерживающий упомянутые листы (11) в виде одного блока; и
- обложку (21), прикрепленную к упомянутому переплету (14).

Цифры в круглых скобках — это позиционные обозначения, которые приводятся на рисунках, прилагаемых к патентной заявке.

Выражения, используемые в формуле изобретения

Как уже было отмечено, некоторые обычные слова при их употреблении в формуле изобретения приобретают особое значение, как, например, «comprising» («содержащий»). Аналогичным образом и другие слова и выражения могут приобретать особое значение. Некоторые из них предназначены для более точной характеристики конструктивной стороны изобретения, другие — функциональной. К числу таких слов и выражений в английском языке относятся: «wherein», «whereby», «such that», «so as to». Составитель патентных заявок должен знать практику как патентных ведомств, так и судов в толковании такого рода слов и выражений в тех странах, где испрашивается охрана.

Например, в англоязычной формуле изобретения слово «wherein» (обычно переводится фразой «отличающийся тем, что»), как правило, используется для характеристики функции, операции или результата, которого достигает ранее указанная структура или функция. Следовательно, выражения с этим словом должны использоваться в тех случаях, когда результат обязательно достигается указанной структурой или функцией.

Пример

В формуле изобретения речь идет о папке для хранения файлов. Если использовать слово «wherein», то пункт может выглядеть так:

1. «A folder for keeping files, wherein the folder is configured to receive the files...» («Папка для хранения файлов, при этом упомянутая папка, отличающаяся тем, что она сконфигурирована для приема файлов...»)

При составлении формулы изобретения слово «wherein» также используется для добавления выборки элементов в зависимый пункт, о чем подробнее будет рассказано далее в разделе 3.5, посвященном зависимости пунктов формулы.

Число элементов

Многие патентные ведомства требуют, чтобы формула изобретения включала, по крайней мере, два элемента. Пункт формулы с минимальным количеством ограничений может иметь неоправданно большой объем.

В необходимости этого правила легко убедиться, сравнив два пункта.

Пример

Сравните:

Компьютер, содержащий:

- процессор.

И:

Компьютер, содержащий:

- процессор;
- память; и
- шину, предназначенную для обмена данными между упомянутым процессором и упомянутой памятью.

Первый вариант пункта практически ничего не говорит о конструкции компьютера, кроме наличия процессора. Конечно, в описании будет дано определение процессора, и станет понятно, что такое средство уже давно существует в уровне техники. Но получается, что заявитель притязает на любой объект, содержащий процессор, особенно если преамбулу не считать ограничительной.

Такой пункт является неоправданно широким: он охватывает (см. раздел 1.2 модуля II) коробку, в которой поставляется процессор, так как о компьютерах неизвестно ничего, кроме того, что они представляют собой структуры, содержащие процессоры.

Второй вариант пункта содержит больше технических признаков, характеризующих компьютер, и, следовательно, отличается от первого варианта меньшим объемом.

2.3 Двухчастный пункт формулы изобретения или пункт формулы на усовершенствование

Приведенные в предыдущих разделах пояснения относительно частей и других характеристик пункта формулы изобретения применимы и к пунктам, составленным в двухчастном формате, которые также называются *пунктами на усовершенствование* или (в США) *пунктами Джексона*²¹. В случае двухчастных пунктов в преамбуле излагается наиболее значимый известный уровень техники, а в основной части раскрывается усовершенствование изобретения. Преамбула и основная часть соединены специальной переходной фразой, которая указывает на то, что пункт формулы состоит из двух частей. Таким образом, двухчастный пункт формулы также состоит из преамбулы, переходной фразы и основной части, но преамбула представляет собой изложение (подразумеваемое признание) единственного наиболее значимого источника из известного уровня техники, переходная фраза — это фраза типа «характеризуется» или «характеризуется тем, что» в Европе, или «при этом усовершенствование отличается тем, что содержит» в США, а основная часть содержит элементы, которые заявитель считает новыми (не встречающимися в ближайшем известном уровне техники).

Пример 1

1. Карандаш, имеющий ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша, отличающийся тем, что содержит источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

В этом пункте «карандаш, имеющий ластик», является соответствующим известным уровнем техники, а его усовершенствование состоит в дополнении карандаша источником света.

Если воспользоваться стандартным форматом пункта, то этот пункт можно переписать следующим образом без изменения его охвата:

1. Устройство для письма, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца;
- ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу;

Пример 2

1. Устройство для письма, содержащее: карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами; ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша; и источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу, характеризующееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к центральной части упомянутого карандаша.

В этом пункте заявитель признает, что устройство для письма, содержащее карандаш с ластиком на одном конце и источник света, является известным уровнем техники, и заявляет, что заявленным улучшением является положение источника света, который находится в центральной части карандаша.

Как показывает пример 2, двухчастный формат позволяет ясно обозначить тот элемент заявленного изобретения, который заявитель считает имеющим изобретательский уровень по сравнению с известным уровнем техники. Однако составителям патентных заявок следует помнить, что при использовании двухчастного пункта формулы заявитель однозначно признает, что предмет, охватываемый первой частью пункта формулы, не обладал новизной на дату подачи (или приоритета) патентной заявки.

В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, в соответствующих случаях предпочтение отдается двухчастному формату. ЕПВ рекомендует заявителям использовать двухчастный формат в тех случаях, когда, например, очевидно, что изобретение заключается в явном усовершенствовании старой комбинации частей или этапов. Как и в случае многих правил, установленных для повышения административной эффективности, это «предпочтение» на практике является достаточно гибким (беглый анализ патентов, выданных ЕПВ, позволяет обнаружить множество пунктов, составленных не в двухчастном формате). Таким образом, составителям необходимо решить, соответствует ли двухчастный формат интересам клиента, поскольку его использование означает прямое признание того, что первая часть однозначно относится к известному уровню техники. В некоторых случаях имеет смысл сначала изложить пункт формулы в стандартном формате, а затем посмотреть, будет ли эксперт настаивать на использовании двухчастного формата. В других случаях, если клиент подает заявку только в ЕПВ, может быть целесообразно составить формулу изобретения в двухчастном формате с самого начала с учетом характера изобретения и известного уровня техники.

ЕПВ рекомендует включать в первую часть таких пунктов *заявление* с указанием «назначения объекта изобретения», т. е. общего технического класса устройства, процесса и т. д., с которым связано изобретение. После этого следуют «те технические признаки, которые необходимы для характеристики заявленного объекта, но которые в своей совокупности являются частью известного уровня техники»²². Такое заявление с указанием признаков, встречающихся в известном уровне техники, применяется только к независимым пунктам и не применяется к зависимым пунктам. Таким образом, подобные заявления необходимы только в том случае, когда признаки, являющиеся частью известного уровня техники, имеют отношение к изобретению. Например, если изобретение относится к фотокамере, а изобретательский уровень связан исключительно с усовершенствованием затвора, то, как правило, будет достаточно изложить первую часть формулы изобретения следующим образом: «Фотографическая камера, включающая фокальный затвор...». Нет необходимости указывать другие известные признаки фотокамеры, такие как объектив и видоискатель, если перечисление других компонентов не требуется в качестве основных элементов фотокамеры.

Вторая часть, называемая *отличительной частью*, должна содержать краткое описание признаков, которые изобретение добавляет к известному уровню техники, т. е. тех технических признаков, в отношении которых в сочетании с признаками, указанными в первой части, испрашивается охрана.

Несмотря на рекомендации использовать двухчастный формат, ЕПВ признает, что в некоторых случаях он нецелесообразен. Сущность изобретения может быть такова, что подобный формат формулы будет неприемлемым, например, потому что он будет создавать искаженное или вводящее в заблуждение представление об изобретении или об известном уровне техники. В перечисленных ниже случаях может потребоваться иная структура формулы изобретения:

- комбинация известных равнозначных составных частей; изобретательский уровень обеспечивается самой комбинацией;
- усовершенствование известного химического процесса путем исключения какого-либо из веществ или замены одного вещества другим; или
- сложная система функционально взаимосвязанных составных частей, когда изобретательский уровень обеспечивается изменением некоторых составных частей или взаимодействия между ними.

В первых двух примерах использование двухчастной структуры может выглядеть искусственно и неуместно, а в третьем примере это может привести к тому, что формула будет чрезмерно длинной и запутанной.

Еще одна ситуация, когда двухчастная структура может оказаться неуместной, может возникнуть в случае, если изобретение представляет собой новое химическое соединение или группу соединений.

ЕПВ также отмечает, что возможны и другие случаи, когда заявитель может привести убедительные доводы в пользу использования иной структуры формулы изобретения.

2.4 Использование альтернативы и пункты Маркуша

Во многих юрисдикциях допускается включать в один пункт формулы изобретения признаки, выраженные в виде альтернативы. В повседневном языке слово «или» используется для обозначения более чем одной альтернативы. Однако в патентном языке, особенно в формулировках пунктов формулы, такие выражения, как «металл или пластик», обычно считаются недостаточно ясными. Если это является приемлемой практикой в соответствующей стране, то вместо «или» в его включительном значении может использоваться выражение «металл и/или пластик» или «по меньшей мере один материал, выбранный из металла и пластика», а вместо «или» в исключительном значении — «либо металл, либо пластик».

Чтобы заявить в одном пункте формулы несколько исключительных элементов в виде альтернативы, во многих странах допускается использование пункта особого формата, часто называемого *пунктом Маркуша* — по имени изобретателя, дело которого привело к появлению этого формата. Такие пункты могут упростить задачу составителя при подготовке полной формулы изобретения (см. раздел 3, посвященный группам пунктов и зависимым пунктам). Как в независимом, так и в зависимом пункте формулы могут содержаться указания на альтернативы при условии, что число и представление альтернатив в одном пункте не делает его неясным или трудным для толкования.

Типичный способ составления пунктов Маркуша представляет собой следующее: «отличающийся тем, что элемента А выбран из группы, состоящей из X, Y и Z».

Пример

В химическом процессе можно использовать либо медь, либо свинец, либо золото. Составитель может предложить более абстрактный термин, объединяющий три варианта, например «металл», но, возможно, ни он, ни изобретатель не уверены в том, что процесс будет возможен с любым металлом. Более того, изобретатель может точно знать, что процесс не будет возможен с ртутью. Следовательно, составитель не может использовать более абстрактный термин «металл» без дополнительных оговорок.

При этом составитель и изобретатель могут не знать более подходящего абстрактного термина для обозначения только трех металлов, с которыми работает изобретение. Составитель мог бы подготовить три независимых пункта: один для меди, второй для свинца и третий для золота, но, благодаря пункту Маркуша, он может просто составить

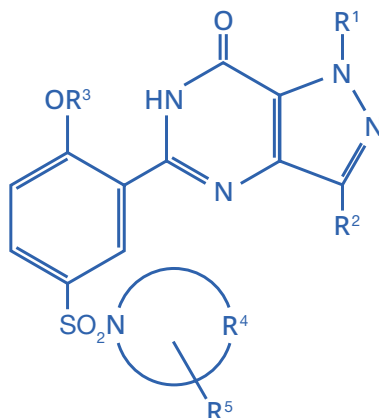
один независимый пункт, сформулированный следующим образом: «металл, выбранный из группы, состоящей из меди, свинца и золота».

Использование групп Маркуша не ограничивается изобретениями в области химии, они могут применяться и в других областях техники (например, «крепежный элемент, выбранный из группы, состоящей из гвоздя, винта и заклепки»). Однако на практике в других областях группы Маркуша часто не являются ни желательными, ни необходимыми, поскольку более широкий охват альтернатив можно обеспечить с помощью родовых понятий, описывающих альтернативные элементы (например, «крепежный элемент») или функциональные элементы (например, «средство крепления»).

При этом группы Маркуша широко применяются в пунктах формулы изобретения в области химии для обозначения, например, альтернативных химических ингредиентов, которые могут быть использованы в составе композиции, альтернативных этапов химического процесса или альтернативных значений радикалов в формуле. Пункты Маркуша часто встречаются в пунктах на продукт, в которых дается структурное определение группы химических продуктов с помощью общей формулы.

Пример²³

Пункт 1. Соединение, имеющее формулу:



отличающееся тем, что

- R¹ выбирается из группы, состоящей из H, C1-C3 алкила, C3-C5 циклоалкила и C1-C3 перфторалкила;
- R² является ... ; R⁴ является ... ; R⁵ является ... ; R⁶ является ... ; и
- R⁷ и R⁸ являются каждый независимо H, C1-C4 алкилом, (C1-C3 алкокси)C2-C4 алкилом или гидроксид C2-C4 алкилом;
- и их фармацевтически приемлемые соли.

Согласно этому пункту, структурно определенные соединения являются результатом всех комбинаций радикалов R¹-R⁸ (определяемых соответствующими восемью подгруппами Маркуша) и солей этих соединений со всеми кислотами, не являющимися токсичными для животных и человека (определяемыми функциональным элементом «фармацевтически приемлемые соли»).

Как и любой другой пункт формулы, пункт Маркуша должен отвечать требованиям единства изобретения. О применении принципа единства изобретения к пунктам формулы Маркуша речь пойдет в разделе 11 модуля VI.

Если составитель намерен предусмотреть возможность одновременного выбора нескольких членов группы Маркуша (в дополнение к выбору только одного), то в пункте формулы это должно быть указано однозначно; в противном случае пункт формулы будет истолкован как допускающий одновременный выбор только одного члена. Например, фраза «отличающийся тем, что растворитель выбирается из группы, состоящей из А, В и С» означает, что в качестве растворителя можно использовать *только один* из элементов А, В и С, а не два таких элемента. Таким образом, если возможно использование различных сочетаний членов, то следует

использовать выражение «отличающийся тем, что растворитель выбирается из группы, состоящей из А, В, С и их сочетаний» (или аналогичное выражение).

Группа Маркуша не должна быть двусмысленной. При составлении формулы изобретения следует заранее убедиться, что использование групп Маркуша является наиболее оправданным решением. Например, если в вышеприведенном примере железо также может применяться наравне с упомянутыми тремя металлами, то группа Маркуша не будет распространяться на железо и этот вариант осуществления изобретения останется без охраны. Всегда необходимо стремиться к тому, чтобы формула изобретения охватывала все возможные патентоспособные варианты осуществления изобретения.

Группы Маркуша следует использовать с большой осторожностью, так как если одна из альтернатив, охваченная пунктом Маркуша, будет найдена в известном уровне техники, то весь пункт будет считаться лишенным новизны. Хотя пункт Маркуша может быть очень полезен для составления независимого пункта, удовлетворяющего принципу единства изобретения, заявитель может предпочесть включить членов группы в несколько отдельных, зависимых пунктов (см. раздел 3 настоящего модуля).

2.5 Функциональные элементы и пункты типа «средство плюс функция»

Как было показано на нескольких приведенных примерах, для описания элемента пункта формулы могут использоваться функциональные формулировки, позволяющие определить не столько его сущность, сколько его функции (т. е. то, что он делает). В целом функциональный элемент может быть включен в формулу изобретения при условии, что специалист в данной области мог бы без труда выполнить эту функцию, не проявляя изобретательских способностей.

Функциональная формулировка может быть построена несколькими способами.

- Элемент может быть определен с помощью фразы, определяющей его функцию, например, «машиночитаемый носитель информации», «окислительный агент» или «фармацевтически приемлемое вспомогательное вещество».
- Элемент может быть определен через общее структурное слово, которое изначально подразумевает функцию, например «нагреватель», «крепеж» или «растворитель».
- Функциональные формулировки могут также представлять собой фразы, который следуют сразу за соответствующим элементом, например:
 - «обеспечивая [какую-либо операцию]»;
 - «создавая [какое-либо физическое или химическое свойство]»;
 - «таким образом, что [что-либо достигается]»;
 - «в результате чего [наступает какой-либо эффект]»;
 - «так, чтобы [достигалась какая-либо цель]»; или
 - «настроенный для [достижения какого-либо результата]».

Обладая множеством возможностей, пункты типа «средство плюс функция» характеризуют элементы через их функциональное назначение, раскрытое в описании, не конкретизируя их конструктивное исполнение. Толкование пунктов типа «средство плюс функция» различается в разных юрисдикциях и даже в пределах одной юрисдикции с течением времени. Например, в конкретной юрисдикции возможно такое толкование, что пункт формулы типа «средство плюс функция» охватывает все пригодные для осуществления функции средства, которые были раскрыты в описании, а также пригодные эквивалентные средства.

Другими словами, пункт типа «средство плюс функция» может не охватывать все или некоторые элементы, необходимые для выполнения заявленной функции. Такие пункты могут толковаться как широко, так и узко, поскольку они не содержат конкретного определения структуры. Действительно, в ходе судебных разбирательств о нарушении патентных прав стороны иногда тратят значительные усилия, чтобы доказать, что рассматриваемый пункт вообще *является* пунктом типа «средство плюс функция».

Классический формат такого пункта предусматривает использование слова «средство» («means»), за которым следует формулировка выполняемой этим средством функции. Например, формула на устройство для варки риса может быть составлена в терминах «средство плюс функция»:

1. Устройство для варки риса, содержащее:

- средство для размещения риса; и
- нагреватель, предназначенный для нагревания упомянутого средства для размещения риса.

В данном примере вместо описания конструкции емкости для риса (например, миски) указывается только функциональное назначение элемента, в который насыпается рис. Это позволяет избежать использования конкретных понятий и использовать функциональное обобщение. В результате конкурент не сможет просто использовать другую емкость для риса, которая не является миской.

Не все элементы пункта типа «средство плюс функция» должны быть элементами, описывающими средство. На самом деле, разные элементы изобретения могут характеризоваться по-разному. Допустим, пункт включает три элемента, два из которых имеют формат «средство плюс функция» и один является структурным элементом (как, например, «нагреватель» в примере выше). Структурный элемент, как правило, будет интерпретироваться в соответствии с общепринятым смысловым значением, используемым в известном уровне техники, а два других элемента будут интерпретироваться сначала путем определения выполняемой функции, а затем путем определения раскрытой в описании структуры, необходимой для выполнения этой функции.

Пункты типа «средство плюс функция» могут быть полезны в тех юрисдикциях, где они толкуются шире, чем пункты, описывающие конкретный структурный элемент. Пункты типа «средство плюс функция» даже могут быть полезны в юрисдикциях, где их толкование необязательно является широким, но все же они интерпретируются иначе, чем пункты, в которых структурные ограничения излагаются в утвердительном виде. «Разница» — какой бы она ни была — позволяет обеспечить более полный охват формулы изобретения, при условии что патентообладатель включит в свою заявку оба типа пунктов. Следует также помнить, что трактовка формул изобретения судами может меняться с течением времени. Срок действия патента составляет 20 лет, и за это время суд, который узко трактовал пункты типа «средство плюс функция» в первый год действия патента может изменить свой подход на более широкий к тому моменту, когда патент впервые станет предметом судебного разбирательства, допустим, на 11-й год его действия.

Как бы то ни было, составитель должен помнить, что пункты типа «средство плюс функция», как правило, должны сопровождаться соответствующим пояснением в описании, четко определяющим структуру для выполнения указанной функции. В описании патентной заявки всегда должно содержаться достаточное определение структур, независимо от используемого типа пунктов формулы.

Более конкретная проблема, связанная с использованием пунктов типа «средство плюс функция», касается необходимости избегать указания лишних структурных элементов и/или указывать достаточно четко в описании, какие именно структурные элементы могут выполнять соответствующую функцию, так как в противном случае при рассмотрении дела о нарушении патентных прав ответчик сможет привести доводы в пользу узкого толкования. Например, если формула изобретения содержит фразу «средство для прикрепления», то в описании необходимо исчерпывающим образом раскрыть, что представляют собой такие крепежные средства, например: «клеякая лента, клеящее вещество, заклепка и/или иные средства». В противном случае есть риск того, что суд согласится с гораздо более узкой трактовкой понятия «средство для крепления», чем та, которую имел в виду изобретатель.

Если все элементы пункта формулы определены с функциональной точки зрения (либо с помощью выражений типа «средство плюс функция», либо иным образом), то существует большой риск того, что заявка будет отклонена как заявляющая просто желаемый результат без указания способа его достижения. Область, определяемая формулой, должна быть настолько точной, насколько позволяет изобретение.

В рамках одной патентной заявки можно сочетать пункты типа «средство плюс функция» и пункты, не зависящие от подобных формулировок.

3. Группы пунктов формулы изобретения

В описании изобретения к патенту обычно содержится несколько пунктов. Следующий пример уже приводился выше:

1. Устройство, содержащее:
 - карандаш; и
 - источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Упомянутое устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъемного соединения.
3. Упомянутое устройство по пункту 2, отличающееся тем, что упомянутый карандаш красного цвета.

Группа пунктов формулы изобретения в описании изобретения к патенту обычно содержит один или несколько независимых (или основных) пунктов и ряд зависимых или дополнительных пунктов (или подпунктов), которые зависят от одного или нескольких предшествующих независимых и/или зависимых пунктов. В примере выше пункт 1 является независимым пунктом, а пункты 2 и 3 — зависимыми пунктами.

Каждая патентная заявка должна содержать хотя бы один *независимый пункт*, характеризующий изобретение совокупностью существенных признаков, т. е. таких признаков, которые необходимы для удовлетворения правовых требований к патентоспособности, таких как новизна и наличие изобретательского уровня.

Каждому независимому пункту может быть подчинен один или несколько *зависимых пунктов*, характеризующих частные варианты осуществления изобретения, изложенного в независимом пункте. *Зависимые пункты формулы изобретения содержат отсылки к другим пунктам*. Зависимый пункт, подчиненный другому пункту, включает в себя все признаки последнего, даже если они не указаны явным образом. Кроме того, в некоторых случаях зависимый пункт может определять конкретный признак (или признаки), который может быть соответствующим образом добавлен к нескольким предыдущим пунктам (независимым или зависимым). Таким образом, возможны несколько вариантов: зависимый пункт подчиняется одному или нескольким независимым пунктам; одному или нескольким зависимым; или одновременно как независимым, так и зависимым.

Патентные заявки, содержащие только один пункт, встречаются достаточно редко. Это связано с тем, что, как правило, составители стремятся подготовить широкую группу пунктов, обеспечивающую охрану различных аспектов изобретения с разной степенью детализации, т. е. несколько пунктов, каждый из которых имеет собственный охват. Тем не менее, хотя патентное законодательство редко ограничивает количество пунктов формулы изобретения, стремление максимизировать их число вряд ли можно считать оптимальной практикой — не в последнюю очередь из-за расходов, которые несет клиент.

При составлении формулы изобретения составителям следует учитывать затраты и другие факторы. Во-первых, многие патентные ведомства взимают дополнительные пошлины за подачу заявок, содержащих более определенного числа пунктов, причем возврат такой пошлины не допускается, если впоследствии число пунктов будет уменьшено в результате внесения поправок. От числа пунктов могут зависеть и другие пошлины, такие как пошлина за экспертизу и пошлина за выдачу патента. Для целей расчета пошлин некоторые ведомства учитывают только пронумерованные пункты формулы (например, пункт 1, пункт 2 и т. д.); другие же, например Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США), взимают дополнительную пошлину за каждый пункт формулы, составленный в виде множественной зависимости (см. раздел 3.3), независимо от того, пронумерован он или нет.

Во-вторых, составление заведомо слишком широкой или слишком узкой формулы изобретения не способствует получению заявителями полноценной патентной охраны для своих изобретений. Слишком широкие пункты будут, скорее всего, отклонены из-за несоблюдения требования новизны или наличия изобретательского уровня. И наоборот, слишком узкая формула изобретения, даже в случае выдачи патента, может иметь ограниченную практическую ценность

для патентообладателя, поскольку конкуренты могут легко избежать нарушения патента путем разработок в обход объема формулы изобретения.

В-третьих, патентное законодательство обычно требует, чтобы формула изобретения была четкой и сжатой. Поэтому наличие большого числа зависимых пунктов может необоснованно усложнять суть. Кроме того, число пунктов формулы должно быть разумным с учетом характера и сложности заявленного изобретения.

3.1 Независимые пункты формулы изобретения

Независимые пункты формулы изобретения патента являются наиболее широкими. Некоторые независимые пункты являются более широкими, чем другие, но любой независимый пункт всегда шире любого зависящего от него пункта. Независимый пункт является самодостаточным без ограничивающей отсылки к другим пунктам. Каждая группа пунктов всегда начинается с независимого пункта.

Совет специалиста

При составлении группы пунктов формулы изобретения необходимо провести тщательный анализ и найти баланс между объемом испрашиваемой охраны, вероятной стоимостью ее обеспечения и необходимостью соблюдения требований применимого законодательства.

В патентной заявке может быть несколько независимых пунктов. Например, одно изобретение может охватывать несколько различных аспектов изобретения, и в этом случае может оказаться невозможным составить один широкий пункт, охватывающий все аспекты. В целом в этом случае целесообразно составить несколько независимых пунктов формулы, каждый из которых будет охватывать отдельный аспект.

Ниже речь пойдет о разных видах пунктов, что не связано с вопросом широты формулы изобретения. Составитель может подготовить несколько независимых пунктов формулы изобретения на устройство, каждый из которых будет охватывать разные аспекты устройства. Даже если пункты будут охватывать один и тот же аспект, они могут отличаться по объему или широте. Это может быть важным моментом с точки зрения охвата различных видов деятельности потенциальных нарушителей. Составитель, безусловно, хочет, чтобы формула изобретения не позволяла конкурентам производить продукцию, воплощающую изобретательский замысел. В то же время формула изобретения, которая может быть нарушена только конечными пользователями продукта (т. е. покупателями), вряд ли будет действительно полезной.

Правовое требование о *единстве изобретения* обычно предусматривает, что несколько независимых пунктов формулы, содержащихся в одном патенте, должны относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько тесно, чтобы образовывать единый общий изобретательский замысел (подробнее о единстве изобретения см. в разделе 11 модуля VI). Это не означает, что в одной патентной заявке не может быть заявлено несколько изобретений, но патентное ведомство не выдаст патент, если все они не относятся по своей сути только к одному изобретению.

Совет специалиста

Необходимо стремиться к тому, чтобы у изобретения клиента было соответствующее число пунктов формулы. По мере накопления опыта вы начнете понимать, в какой момент увеличение числа пунктов только повышает затраты (в виде пошлин за дополнительные пункты, ежегодных пошлин и т. д.), не давая реальных преимуществ.

В ВПТЗ США предусмотрена пошлина за каждый дополнительный независимый пункт формулы изобретения сверх первоначальных трех. В некоторых юрисдикциях, как, например, в ЕПВ, может действовать правило, согласно которому в формуле изобретения может быть только один независимый пункт из каждой категории (например, один независимый пункт на продукт и один независимый пункт на способ в одной заявке). Это не позволяет заявителям подавать заявки с множеством независимых пунктов, что способствует повышению административной эффективности. Однако ЕПВ допускает исключения из этого правила:

(i) Примеры множественности взаимосвязанных продуктов:

электрическая вилка и розетка;

передатчик — приемник;

промежуточные и конечные химические продукты;

ген — генетическая конструкция — хозяин — белок — медикамент

[...]

(ii) Примеры множественности различных вариантов использования продукта или устройства:

пункты формулы, касающиеся дополнительных способов медицинского применения, когда известен первый способ медицинского применения

[...]

(iii) Примеры альтернативных вариантов решения технической проблемы:

группа химических соединений

два или более способов получения таких соединений²⁴.

Включение в формулу изобретения пунктов, обладающих разной широтой, может стать защитой от доводов о недействительности патента на основании известного уровня техники. Иногда такие доводы приводятся при рассмотрении дел уже значительно позже одобрения заявки патентным экспертом и выдачи патента.

Нередко бывает так, что наиболее близкий известный уровень техники находит предполагаемый нарушитель только в ходе судебного разбирательства по делу о нарушении патентных прав, и наличие в формуле изобретения пунктов разной широты может помочь изобретателю обезопасить себя в случаях, когда известный уровень техники не был известен ни ему, ни составителю патента, ни даже патентному эксперту.

Как правило, в независимом пункте должны быть указаны существенные признаки, необходимые для определения изобретения. Хотя в разных патентных ведомствах могут использоваться разные стандарты, указание таких признаков может не требоваться, если они вытекают из используемых общих понятий (например, если изобретен новый велосипед, то в формуле изобретения нет необходимости упоминать наличие у велосипеда колес). Если патентоспособность определяется техническим результатом, который достигается изобретением, то формула изобретения должна содержать все технические признаки, которые являются существенными для достижения такого результата. Другими словами, *формула изобретения должна быть ясной и соответствовать духу изобретения*.

Если пункт формулы изобретения относится к способу получения продукта X, то результатом осуществления заявленного способа специалистом в данной области в том виде, в котором он заявлен, должно быть получение именно этого продукта. В противном случае будет сделан вывод о наличии внутреннего противоречия, а значит, об отсутствии ясности. Если пункт формулы изобретения относится к продукту, который сам по себе известен, а суть изобретения состоит в изменении этого продукта, то в пункте формулы изобретения, как правило, достаточно четко указать, о каком продукте идет речь, и описать те изменения, которые в него внесены. Аналогичный подход применяется и к устройствам.

3.2 Зависимые пункты формулы изобретения

Обычно составители патентных заявок разрабатывают комбинацию широких и узких пунктов формулы, которые эффективно отражают весь объем изобретения. На практике для этого сначала составляется наиболее широкий независимый пункт, а затем несколько зависимых пунктов, охватывающих различные области, более узкие, чем независимый пункт.

Кроме того, зависимые пункты формулы отражают «резервную» позицию составителя. Даже если провести поиск по известному уровню техники, нельзя быть уверенным в том, что будут найдены все соответствующие сведения, опубликованные во всем мире; всегда существует риск того, что патентный эксперт найдет такие сведения, которые опровергнут новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения. Но если патентный эксперт находит сведения из известного уровня техники, которые свидетельствуют об отсутствии патентоспособности у широкого независимого пункта, а не у более узких зависимых пунктов, то патент все же может быть выдан с более узким объемом охраны. Более узкие зависимые пункты формулы не являются такими же «сильными», как независимый пункт, но они могут быть достаточными для целей заявителя, т. е. позволят ему получить конкурентное преимущество на рынке.

Формат и структура зависимых пунктов

Зависимым является пункт, который зависит от другого пункта — как от независимого, так и от другого зависимого пункта. О зависимости от другого пункта свидетельствует указание на соответствующий основной пункт. В следующем примере пункт 2 зависит от пункта 1: «2. Устройство по п. 1, содержащее также...»

Формат зависимого пункта делает формулу более краткой, позволяя избежать повторения всего текста того пункта, на который содержится отсылка в данном пункте. Благодаря отсылке к другому пункту, зависимый пункт включает в себя *все*, что содержится в основном (или «родительском») пункте, *плюс* то, что впервые указано в самом зависимом пункте. Зависимые пункты, как правило, значительно короче, чем независимые, и начинающие специалисты в области патентования иногда ошибочно полагают, что зависимые пункты шире независимых, в то время как на самом деле верно обратное.

Пример

Независимый пункт формулы изобретения (пункт 1) имеет вид:

1. Устройство, содержащее:

- карандаш; и
- ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу.

Зависимый пункт 2 имеет вид:

2. Устройство по пункту 1, содержащее также:

- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу;

Зависимый пункт 3 имеет вид:

3. Устройство по пункту 2, содержащее также:

- кнопку для разблокировки грифеля карандаша, прикрепленную к упомянутому карандашу.

Еще один зависимый пункт 4 имеет вид:

4. Устройство по пункту 2,

- отличающееся тем, что упомянутый источник света является светодиодной лампой.

Зависимый пункт 2 включает в себя все признаки, непосредственно упомянутые в этом пункте, *а также* все признаки пункта 1. Таким образом, *фактически* полный текст пункта имеет следующий вид:

2. Устройство, содержащее:

- карандаш;
- ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

Аналогичным образом, пункт 3, который зависит от пункта 2, который в свою очередь связан с пунктом 1, фактически имеет такой же объем, который имел бы независимый пункт следующего содержания:

3. Устройство, содержащее:

- карандаш;
- ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу;
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу; и
- кнопку для разблокировки грифеля карандаша, прикрепленную к упомянутому карандашу.

Как следует из этого примера, все зависимые пункты, относящиеся к независимому пункту, имеют одну и ту же преамбулу. Хотя эта практика не является универсальной, в английском языке независимые пункты формулы обычно начинаются с неопределенного артикля «а» или «an», а зависимые пункты — с определенного артикля «the».

Зависимые пункты всегда имеют более узкий объем, чем пункт, от которого они зависят. Например, карандаши конкурента без подсветки не будут нарушать пункт 2, хотя они могут нарушать пункт 1, имеющий более широкий охват.

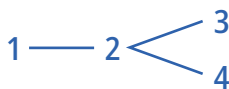
Слово или фраза, указывающие на зависимость от другого пункта формулы, обычно следуют за преамбулой. Такое слово или фраза трактуются как включающие все, что указано в основном пункте формулы изобретения. В приведенном примере используется формулировка «Устройство по п. 1...» Среди других стандартных фраз: «Устройство в соответствии с п. 1» и «Устройство согласно п. 1». Также для обозначения зависимости от другого пункта формулы могут использоваться такие выражения, как «как заявлено в», «согласно», «как изложено в» и «как приведено в».

Сразу же после отсылки к другому пункту формулы в зависимом пункте приводится хотя бы один дополнительный признак, отсутствующий в этом другом пункте. Для этого используется один из трех способов:

- (i) добавление хотя бы одного нового элемента, Е, который обычно вводится фразой «также содержащий Е» (например, в зависимом пункте 2 новым элементом, отсутствующим в пункте 1, является источник света, прикрепленный к карандашу);
- (ii) выбор из более широкого элемента Е, упомянутого в основном пункте формулы, хотя бы одного элемента Е1, который обычно обозначается как «отличающийся тем, что Е является Е1» или «в котором Е является Е1» (например, в примере выше в зависимом пункте 4 более широкое понятие источника света сужается до светодиодного источника света), или дополнительная характеристика хотя бы одного элемента в зависимом пункте (например, «отличающийся тем, что источник света является съемным»); или
- (iii) использование той или иной комбинации методов, приведенных в пунктах (i) и (ii).

Зависимые пункты должны быть сгруппированы наиболее подходящим образом. Таким образом, расположение пунктов должно позволять легко определять и выстраивать взаимосвязь между связанными пунктами и их смысл. Все зависимые пункты должны содержать ссылку хотя бы на один предыдущий пункт и не могут содержать ссылку на последующий пункт. Зависимый пункт никоим образом не расширяет объем правовой охраны, очерченный соответствующим независимым пунктом.

Связи между независимыми и зависимыми пунктами можно изобразить в виде дерева, в котором каждый пункт представлен своим номером и связан с другими пунктами стрелкой или линией. Для приведенного примера дерево пунктов может выглядеть следующим образом:



Иногда патентный эксперт находит сведения из известного уровня техники, которые доказывают отсутствие патентоспособности у независимого пункта, но не у зависимого пункта. Составитель и его клиент могут принять решение отстаивать патентоспособность основного пункта формулы. Однако вместо этого они могут получить патент, просто отозвав отклоненный независимый пункт (и любые другие промежуточные зависимые пункты) и составив новый независимый пункт, в котором будут объединены ограничения отозванного независимого пункта и ограничения патентоспособного зависимого пункта. Также можно внести поправки в другие пункты заявки, с тем чтобы они подчинялись новому независимому (бывшему зависимому) пункту.

Пример

Заявка содержит один независимый пункт (пункт 1) и 10 других пунктов, которые в конечном итоге зависят от пункта 1²⁵.

Первые три пункта имеют вид:

1. Устройство, содержащее:
 - карандаш; и
 - ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Устройство по пункту 1, содержащее также:
 - источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
3. Устройство по пункту 2, содержащее также:
 - кнопку для разблокировки грифеля карандаша, прикрепленную к упомянутому карандашу.

Патентный эксперт отклонил пункт 1, но при этом пункт 2 признал патентоспособным и выдвинул против него возражение лишь по причине того, что он зависит от отклоненного пункта 1.

При согласии клиента составитель может переписать пункт 2 и сделать его новым независимым пунктом 1, непосредственным образом указав все ограничения пункта 1 (как было показано выше). Прежний пункт 2 теперь станет пунктом 1:

1. Устройство, содержащее:
 - карандаш;
 - ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу; и
 - источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

Пункт 3 уже зависит от прежнего пункта 2, который теперь является пунктом 1. Таким образом, в пункт 3 не нужно вносить существенных поправок, а нужно лишь изменить его таким образом, чтобы в нем появилась отсылка к «пункту 1» и он стал новым пунктом 2:

2. Устройство по пункту 1, содержащее также:
 - кнопку для разблокировки грифеля карандаша, прикрепленную к упомянутому карандашу.

После подачи поправки составителем патентный эксперт, скорее всего, одобрит патентную заявку, и клиент в итоге получит патент с 10 пунктами формулы, а не с 11.

Хотя в разных юрисдикциях используются разные форматы, просьба о внесении поправок в пункт 2, чтобы сделать его независимым, может выглядеть следующим образом:

12. Устройство, содержащее:
 - карандаш;

- ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

Вычеркивание показывает удаленные слова, а подчеркивание — новые добавленные слова.

При этом поправка может быть внесена в исходный пункт 1 путем добавления ограничений, содержащихся в исходном пункте 2:

1. Устройство, содержащее:

- карандаш;
- ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

О поправках будет рассказано более подробно в разделе 3 модуля IX.

Совет специалиста

Следует помнить, что если патентный эксперт признал независимые пункты формулы патентоспособными относительно известного уровня техники, то зависимые пункты также будут признаны патентоспособными. Внесение поправок не потребуется.

Зависимый пункт может только добавлять элементы или ограничения к пункту, от которого он зависит; он не может исключать какие-либо элементы или ограничения. Другими словами, зависимый пункт может только сужать объем пункта, к которому он относится, но не расширять его. Например, пункт 4 нельзя составить следующим образом:

4. Устройство по пункту 2, отличающееся тем, что источник света *не* прикреплен к упомянутому карандашу.

Такой пункт составлен с нарушением, поскольку он исключает элемент из независимого пункта, а именно, исключает источник света.

Зависимые пункты формулы также могут использоваться для обоснования более широкого толкования независимых пунктов. Например, если пункт 1 содержит признак «корпус», а зависимый пункт 2 конкретизирует «корпус, выполненный из дерева», то, очевидно, согласно пункту 1 корпус может быть выполнен из любого материала, в том числе и не из дерева. Конечно, в случае оспаривания патента можно утверждать, что корпус в пункте 1 может быть выполнен не из дерева. При этом также возможно, что оппонент будет утверждать, что в описании нет обоснования для выполнения корпуса не из дерева. Указание на «деревянный корпус» в пункте 2 позволяет подчеркнуть, что в пункте 1 речь идет о корпусе из любого материала. Оппонент может все равно утверждать, что в описании нет обоснования для выполнения корпуса не из дерева. Однако теперь у патентообладателя появляется дополнительный аргумент, согласно которому патентный эксперт должен был принять во внимание требование о достаточном для воспроизведения раскрытии (см. раздел 2.5 модуля II) и прийти к выводу, что пункт 1 охватывает выполнение корпуса как из дерева, так и из другого материала, что подтверждается описанием.

Зависимые пункты формулы изобретения в случае двухчастных пунктов и пунктов Маркуша

Во всех приведенных ранее примерах зависимых пунктов формулы независимый пункт, от которого они зависят, написан в стандартном формате. Далее будут рассмотрены случаи, когда зависимый пункт подчинен независимому пункту, написанному в двухчастном формате. В подобных случаях зависимый пункт по определению включает все, что указано в независимом пункте, т. е. в обеих частях, разделенных выражением «отличающийся тем, что» или «характеризующийся тем, что». Следовательно, эти выражения не нужны в зависимых пунктах (хотя их использование является допустимым).

Пример

Пункт 1 составлен в двухчастном формате следующим образом:

1. Устройство для письма, содержащее: карандаш с двумя концами и ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу; отличающееся тем, что ластик прикреплен к одному концу упомянутого карандаша.

Зависимый пункт 2, в котором указан источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу в качестве дополнительного элемента устройства для письма по пункту 1, может быть сформулирован следующим образом:

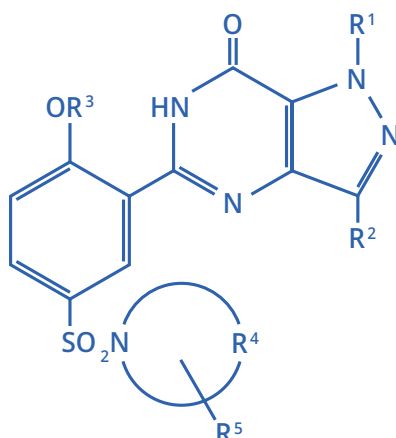
2. Устройство для письма по пункту 1, также содержащее источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.

Если независимый пункт 1 является пунктом Маркуша, то в типичном зависимом пункте может быть указана более узкая подгруппа группы Маркуша из пункта 1.

Пример

Если использовать пример из раздела 2.3 настоящего модуля, то формула изобретения может быть следующей:

1. Соединение, имеющее формулу:



отличающееся тем, что

- R1 выбирается из группы, состоящей из H, C1-C3 алкила, C3-C5 циклоалкила и C1-C3 перфторалкила;
 - R2 является ... ; R4 является ... ; R5 является ... ; R6 является ... ; и
 - R7 и R8 являются каждый независимо H, C1-C4 алкилом, (C1- C3 алкокси)C2-C4 алкилом или гидрокси C2-C4 алкилом;
 - и их фармацевтически приемлемые соли.
2. Соединение по пункту 1, отличающееся тем, что R1 выбирается из группы, состоящей из H, метила или этила; R2 является C1-C3 алкилом; ... ; R7 является....
 3. Соединение по пункту 2, отличающееся тем, что R1 является метилом; R2 является n-пропилом; ...

Пункт 2 имеет более узкий объем, чем пункт 1, поскольку он содержит более узкое определение набора значений для радикалов R1–R10. Пункт 3 зависит от пункта 2 и еще более сужает группу Маркуша.

3.3 Пункты формулы, содержащие множественную зависимость

Формат и структура пунктов, содержащих множественную зависимость

Пункты, содержащие множественную зависимость, являются подвидом зависимых пунктов. В преамбуле пункта с множественной зависимостью есть отсылка к нескольким пунктам в виде альтернативы, например: «устройство по пункту 1 *или* по пункту 2» или «устройство по *одному* из пунктов 1 и 2». Это значит, что пункт зависит либо от пункта 1, либо от пункта 2, но не от обоих этих пунктов.

Как и в случае обычных зависимых пунктов, основная часть пункта с множественной зависимостью должна сужать тот пункт, которому подчинен этот зависимый пункт.

Пример

Вернемся к примеру с карандашом:

1. Устройство, содержащее: карандаш и источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъёмного соединения.

В этом случае еще один пункт с множественной зависимостью может быть сформулирован следующим образом:

3. Устройство по пунктам 1 *или* 2, также содержащее ластик.
Этот пункт 3, содержащий множественную зависимость, охватывает устройство, содержащее либо:
 - карандаш с источником света и ластиком; либо
 - карандаш с отделяемым источником света и ластиком.

Таким образом, нарушением этого пункта будет любое устройство, содержащее любое из указанных ограничений.

Таким образом, составитель фактически может написать группу пунктов как с использованием обычных зависимых пунктов, так и пунктов с множественной зависимостью по своему выбору.

Представленные далее две группы пунктов эквивалентны с точки зрения испрашиваемого объема и охраны.

Пример

Вариант А с использованием зависимого пункта 3, содержащего множественную зависимость:

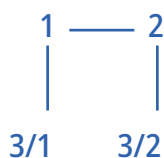
1. Устройство, содержащее: карандаш и источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъёмного соединения.
3. Устройство по пунктам 1 *или* 2, также содержащее ластик.

Вариант В с использованием только обычных зависимых пунктов 2–4:

1. Устройство, содержащее: карандаш и источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъёмного соединения.
3. Устройство по пункту 1, также содержащее ластик.
4. Устройство по пункту 2, также содержащее ластик.

С помощью дерева пунктов (см. раздел 3.2) можно графически отобразить взаимосвязи пунктов с множественной зависимостью с независимым пунктом и обычным зависимым пунктом.

Приведенный пример можно изобразить так:



В данном случае «3/1» и «3/2» указывают на то, что пункт 3 является пунктом с множественной зависимостью, который зависит от пункта 1 или пункта 2; следовательно, 3/1 связан с пунктом 1, а 3/2 — с пунктом 2.

Для ссылки на несколько пунктов в качестве альтернативы в пункте с множественной зависимостью во многих юрисдикциях используются и другие выражения, например:

- «Карандаш по пункту 1 или пункту 2, отличающийся тем, что ...»
- «Карандаш либо по пункту 1, либо пункту 2, содержащий также ...»
- «Карандаш по любому из пунктов 1, 3 или 9–13 включительно, отличающийся тем, что...»
- «Карандаш по любому из пунктов 1, 4, 5–7, отличающийся тем, что ...»
- «Карандаш по любому из пунктов 2 или 3, содержащий также ...»
- «Карандаш по любому из вышеприведенных пунктов, отличающийся тем, что ...»

Не допускаются формулировки, объединяющие пункты, например, «в соответствии с пунктами 1 и 2», «в соответствии с пунктами 1–3», «как в пунктах 1, 2 и/или 3» и т. д.

Плюсы и минусы пунктов, содержащих множественную зависимость

Формат пунктов с множественной зависимостью обычно позволяет уменьшить учетное число пунктов. Это может влиять на решение клиента об их использовании, так как, с одной стороны, может быть удобнее сгруппировать несколько зависимых пунктов, а с другой — структура начисления пошлины за пункты формулы изобретения в соответствующем патентном ведомстве может делать размер такой пошлины чрезмерным.

В США использование пунктов, содержащих множественную зависимость, влечет за собой начисление дополнительной пошлины, вследствие чего такие пункты используются редко. Однако в случае ЕПВ использование пунктов такого типа может помочь сэкономить, так как структура начисления пошлины основана на числе учетных пронумерованных пунктов (пункт 1, пункт 2 и т. д.). Так как при использовании отдельных зависимых пунктов их число было бы больше, размер пошлины также увеличился бы.

Есть и другие аспекты, связанные с использованием пунктов с множественной зависимостью. В целом в содержащееся в патентной заявке раскрытие не разрешается вносить существенные поправки, предполагающие включение нового объекта. В некоторых юрисдикциях, таких как ЕПВ, заявителю в некоторых случаях может быть проще обосновать внесение поправки, если используются пункты с множественной зависимостью.

Рассмотрим соответствующий пример.

Пример

Группа пунктов включает только одиночные зависимые пункты:

- Пункт 1. Состав, содержащий: элемент А, выбранный из группы, состоящей из А1 и А2; и элемент В, выбранный из группы, состоящей из В1, В2 и В3.
- Пункт 2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что А является А1.
- Пункт 3. Состав по п. 1, отличающийся тем, что А является А2.
- Пункт 4. Состав по п. 1, отличающийся тем, что В является В1.
- Пункт 5. Состав по п. 1, отличающийся тем, что В является В2.
- Пункт 6. Состав по п. 1, отличающийся тем, что В является В3.

Эксперт нашел источники из известного уровня техники по различным комбинациям элементов А и В, за исключением комбинации А1 и В3, и теперь заявитель хочет изменить формулу изобретения следующим образом:

[новый] Пункт 1. Состав, содержащий: элемент А1; и элемент В3.

Если в заявке в том виде, в котором она изначально подана, нет конкретного указания на такую комбинацию, то в ЕПВ такая поправка, скорее всего, станет предметом возражения на том основании, что выбор двух характеристик не является ясно и недвусмысленно очевидным из первоначально поданной заявки. Однако, как показывает практика ЕПВ, такое возражение не возникнет в случае наличия зависимого пункта, содержащего непосредственное указание на состав, содержащий элементы А1 и В3.

К сожалению, приведенная выше группа из шести пунктов не содержит эту конкретную комбинацию.

Однако, если бы использовались пункты с множественной зависимостью, то заявитель смог бы заявить различные комбинации в пределах того же числа пунктов:

- Пункт 1. Состав, содержащий: элемент А, выбранный из группы, состоящей из А1 и А2; и элемент В, выбранный из группы, состоящей из В1, В2 и В3.
- Пункт 2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что А является А1.
- Пункт 3. Состав по п. 1, отличающийся тем, что А является А2.
- Пункт 4. Состав по любому из пп. 1–3, отличающийся тем, что В является В1.
- Пункт 5. Состав по любому из пп. 1–3, отличающийся тем, что В является В2.
- Пункт 6. Состав по любому из пп. 1–3, отличающийся тем, что В является В3.

Пункт 6, поскольку в нем указан пункт 2, охватывает комбинацию элементов А1 и В3.

Представление множества пунктов в формате множественной зависимости также очень удобно для владельца патента. Это позволяет с легкостью вносить изменения в формулу изобретения в случае оспаривания действительности выданного патента третьей стороной или необходимости по собственной инициативе ограничить объем охраны, например с целью ограничить его одним очень узким (и очень надежным) пунктом, обеспечивающим охрану лишь одного коммерческого продукта, который часто имитируют. Однако в этих случаях внесение поправок в формулу изобретения будет допустимо только в том случае, если они не расширяют объем охраны, предусмотренной выданным патентом.

В качестве примера можно рассмотреть, как две группы из шести пунктов без множественной зависимости и с множественной зависимостью могут повлиять на иск о признании патента недействительным.

Пример

Допустим, единственный представляющий интерес вариант осуществления — это «Преамбула — Р, содержащая А1 и В3» (например, это единственный активный фармацевтический ингредиент, разрешенный к продаже, и именно его хотят использовать конкуренты).

При рассмотрении иска о недействительности патента документ из известного уровня техники, в котором раскрывается «Преамбула — Р, содержащая А2 и В3», означал бы опорожнение новизны пункта 1 и пункта 6 из первой группы, что привело бы к признанию недействительными двух пунктов, обеспечивающих охрану представляющего интерес варианта осуществления.

Однако такой документ *не* повлиял бы на новизну пункта 6 из второй группы, который зависит от пункта 2. Этот конкретный пункт гласил бы «Преамбула — Р, содержащая А1 и В3» и обеспечивал бы непосредственную охрану соответствующего варианта осуществления.

Пункты, содержащие ступенчатую множественную зависимость

Пока во всех приведенных примерах в пунктах с множественной зависимостью содержалась отсылка либо к независимому пункту, либо к единичному зависимому пункту. Но может ли пункт с множественной зависимостью служить основой для *другого* пункта, содержащего множественную зависимость? В некоторых юрисдикциях, таких как ЕПВ и Япония, это допустимо, а в других, таких как США и Республика Корея, — нет.

Совет специалиста

Следует помнить, что пункты с со ступенчатой множественной зависимостью усложняют заявку. В случае их чрезмерного и необоснованного использования есть риск объединения в одном пункте признаков из множества других пунктов, что сделает формулу изобретения сложной для понимания.

Пункт 4 ниже является примером такого пункта, содержащего ступенчатую множественную зависимость:

- Пункт 1. устройство, содержащее: карандаш и источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу.
- Пункт 2. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник света прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъемного соединения.
- Пункт 3. Устройство по пунктам 1 или 2, также содержащее ластик.
- Пункт 4. Устройство по любому из пунктов 1–3, отличающееся тем, что упомянутый источник света является светодиодной лампой.

3.4 Пункты, в которых упоминаются признаки из другого пункта

В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, независимый пункт может содержать отсылку к другому пункту, включая определенные признаки другого пункта, и при этом не являться зависимым пунктом. В качестве примера можно привести пункт, содержащий отсылку к другому пункту другой категории: «Устройство для осуществления способа по пункту 1...» или «Способ изготовления продукта по пункту 1...». Аналогичным образом, в случае соотношения объектов изобретения типа «электрическая вилка — розетка» пункт, касающийся одной части и содержащий отсылку к другой части (например, «электрическая вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1...»), включает признаки другого пункта, но не является при этом зависимым пунктом. Однако в некоторых других юрисдикциях, таких как США, независимый пункт не может содержать отсылку к какому-либо другому пункту.

В любом случае необходимо тщательно проанализировать признаки, включенные с помощью таких отсылок, и определить, действительно ли все эти признаки являются существенными для заявленного изобретения. Кроме того, прежде чем использовать такой подход, составитель должен убедиться, что это допустимо в юрисдикции(-ях), интересующей(-их) его клиента.

Дефиниционная отсылка к другому пункту — это один из типов таких отсылок, которые часто используются в пунктах, касающихся изобретений, реализуемых компьютерными средствами, в случае которых для получения всесторонней охраны используются различные типы пунктов (для методов, реализуемых компьютерными средствами, устройств для обработки данных, программных продуктов, машиночитаемых носителей информации и т. д.)

Пример

В пункте 1, касающемся метода, реализуемого компьютерными средствами, приводятся ключевые шаги (i)–(x). Пункт, касающийся устройства для обработки данных, может быть сформулирован так:

- 2. Устройство для обработки данных, содержащее средства осуществления метода, определенного в пункте 1.

Аналогичным образом, пункт, касающийся программного продукта, может быть сформулирован так:

3. Программный продукт, содержащий инструкции, которые при запуске программы на компьютере заставляют компьютер осуществлять метод, определенный в пункте 1.

Такого рода отсылки к другому пункту формулы встречаются и в фармацевтической области, где существует целый ряд различных типов пунктов, такие как пункты на новое химическое соединение, фармацевтический состав, включающий это соединение, способ изготовления соединения и т. д.

Пример²⁶

Пункт 1. Соединение, имеющее формулу:

отличающееся тем, что

- R1 выбирается из группы, состоящей из H, C1-C3 алкила, C3-C5 циклоалкила и C1-C3 перфторалкила;
- R2 является ... ; R3 является ... ; R4 является ... ; R5 является ... ; R6 является ... ; и
- R7 и R8 являются каждый независимо H, C1-C4 алкилом, (C1- C3 алкокси)C2-C4 алкилом или гидроксид C2-C4 алкилом;
- и их фармацевтически приемлемые соли.

Пункт 2. Соединение по пункту 1, отличающееся тем, что R1 выбирается из группы, состоящей из H, метила и этила; R2 является C1-C3 алкилом; [...].

Пункт 3. Соединение по пункту 2, отличающееся тем, что R1 является метилом; R2 является n-пропилом; [...].

Пункт 4. Соединение по пункту 3, отличающееся тем, что упомянутое соединение выбирается из группы [из семи систематических химических наименований]; и их фармацевтически приемлемые соли.

Пункт 5. *Фармацевтический состав*, включающий соединение с формулой (I) или его фармацевтически приемлемую соль, *как определено в любом из пунктов 1–4*, вместе с фармацевтически приемлемым разбавителем или носителем.

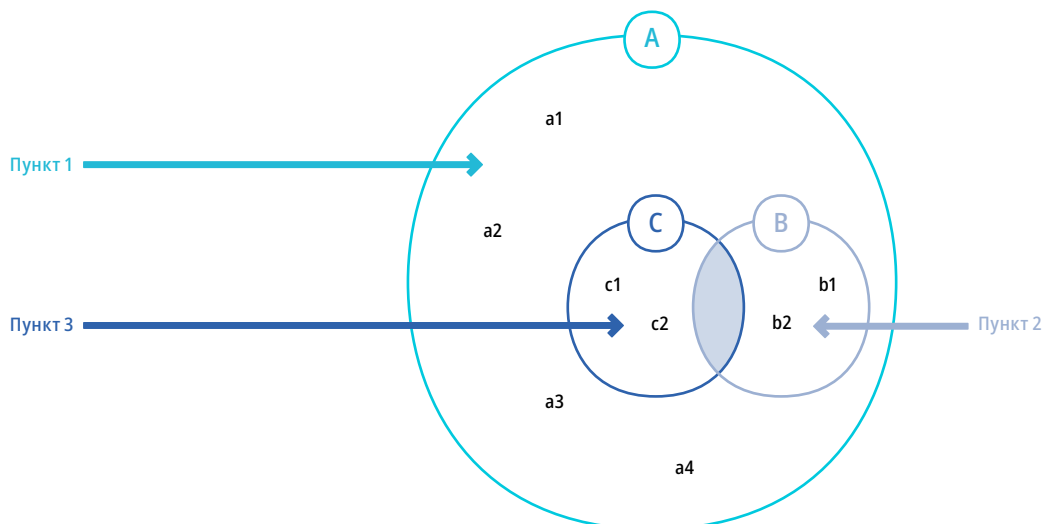
Пункт 6. *Соединение* с формулой (I) или его фармацевтически приемлемая соль, *как определено в любом из пунктов 1–4*, для использования в сфере медицины.

Пункт 7. *Способ использования* соединения с формулой (I) или его фармацевтически приемлемой соли, *как определено в любом из пунктов 1–4*, для производства лекарственного средства для лечения стенокардии, гипертонии и [...].

В данном случае пункты 1–4 относятся к соединениям с определенной формулой «и их фармацевтически приемлемым солям». Пункт 5, который касается фармацевтического состава, содержит отсылку к признакам «любого из пунктов 1–4». Это означает, что единственный пункт 5 охватывает признаки всех пунктов 1–4 благодаря множественной зависимости. Аналогичным образом, благодаря множественной отсылке к пунктам 1–4 пункт 6 охватывает первый способ медицинского использования соединения, а пункт 7 — второй способ медицинского использования соединения.

Использование отсылок к признакам, содержащимся в нескольких пунктах, позволяет существенно сократить общее число пунктов.

Рисунок 3. Охват пунктов 1, 2 и 3 и вариантов их осуществления



В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, если результатом заявленного процесса является продукт, описанный в пункте на продукт, и если пункт на продукт является патентоспособным, то отдельная экспертиза пункта на процесс на предмет новизны и неочевидности не требуется при условии, что все признаки продукта, который описан в пункте на продукт, неизбежно являются результатом заявленного процесса. Это справедливо и в случае пункта на использование продукта при условии, что сам продукт является патентоспособным и используется вместе с заявленными признаками. Во всех остальных случаях патентоспособность пункта формулы, на который сделана отсылка, не означает патентоспособности независимого пункта, содержащего эту отсылку. (См. также раздел 12 модуля VI, посвященный направленности формулы изобретения.)

3.5 Группы пунктов на основе теории множеств

Как было показано в разделе 1.1 модуля IV, пункт формулы изобретения обозначает границы области технического объекта, в отношении которой испрашивается патентная охрана, точно так же как забор обозначает границы участка земли, охраняемого как объект недвижимости. Сегодня большинство патентных ведомств придерживаются «периферийной системы составления формулы изобретения», согласно которой пункты формулы изобретения обозначают внешние границы, или пределы объема охраняемого объекта.

В качестве иллюстрации рассмотрим три пункта с разным объемом.

Пример

- Пункт 1. Чашка с ручкой.
- Пункт 2. Чашка с ручкой, отличающаяся тем, что упомянутая чашка изготовлена из глины.
- Пункт 3. Чашка с ручкой, содержащая также ложку, прикрепленную к упомянутой ручке посредством разъемного соединения.

На рисунке 3 вся область, обведенная красной линией (множество A), представляет собой объем пункта 1. Пункт 1 охватывает *любую* чашку с ручкой, независимо от материала, формы и других дополнительных элементов.

Область, обведенная фиолетовой линией (множество B), представляет собой объем пункта 2. Поскольку пункт 2 относится к определенному виду чашек, описанных в пункте 1 (т. е. изготовленных из глины), множество B находится внутри множества A.

Аналогичным образом, объем пункта 3 показан как область, обведенная зеленой линией (множество C).

Заштрихованная область, где пересекаются множества А, В и С, показывает чашки, обладающие всеми элементами (ограничениями), которые предусмотрены пунктами 1, 2 и 3. Эту область можно описать в виде отдельного пункта следующим образом:

Пункт 4. Чашка с ручкой, отличающаяся тем, что упомянутая чашка изготовлена из глины, и также содержащая ложку, которая прикреплена к упомянутой ручке посредством разъемного соединения.

Варианты осуществления для каждого пункта показаны как а1, а2, b1, с1 и т. д. Например, варианты а1–а4 показаны в пределах множества А, но вне множеств В и С. Это значит, что варианты а1–а4 — это чашки с ручками, но они *необязательно* сделаны из глины и *необязательно* имеют ручку, к которой ложка прикреплена посредством разъемного соединения. Например, вариант осуществления а1 может представлять собой чашку с ручкой из металла с изолирующим слоем на внутренней поверхности чашки (при этом без ложки, прикрепленной к ручке). Вариант а2 может представлять собой чашку из дерева (без ложки, прикрепленной к ручке). Аналогичным образом, вариант осуществления b1 может представлять собой любую чашку из глины с ручкой, но без ложки, прикрепленной к ручке (так как вариант b1 находится вне множества С).

Диаграмма Венна (примером которой является рисунок 3) используется в теории множеств для иллюстрации всех возможных логических связей между различными множествами. С помощью теории множеств можно объяснить эти взаимосвязи между пунктами формулы, например между независимым и зависимым пунктами, а также взаимосвязи между пунктом формулы и его вариантами осуществления.

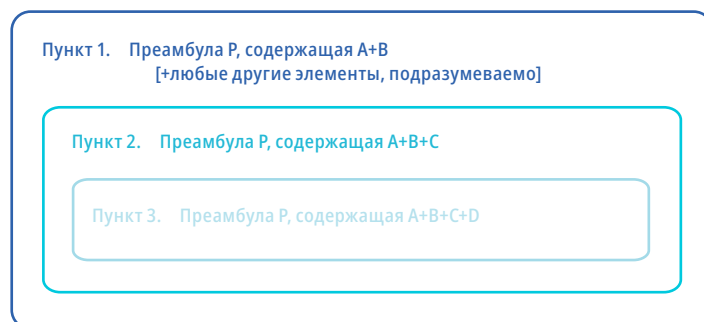
Иллюстрация взаимосвязи между независимым пунктом и зависимыми пунктами формулы изобретения

В теории множеств *множество* — это совокупность или набор отдельных объектов, называемых *членами* (или *элементами*), которые принадлежат данному множеству. Множество определяется предложением типа: «Люди, находящиеся в этом классе». Множество *всех* обсуждаемых объектов в каком-либо контексте называется *универсальным множеством* данного конкретного вида объектов (например, все люди мира).

Следует отметить, что определяющее предложение не является полным суждением или утверждением, с помощью которого о чем-либо (субъекте) утверждается или отрицается что-либо (предикат), как это делается, например, в предложении: «Люди, находящиеся в этом классе, интересуются составлением патентных заявок». Утверждение может быть либо истинным, либо ложным, но *определяющее предложение* просто определяет группу членов и как таковое не является ни истинным, ни ложным.

Если использовать терминологию теории множеств, то *пункт формулы изобретения* — это *определяющее предложение для области (объема) технического объекта* в рамках определенного технического пространства. Технические объекты могут отличаться большим разнообразием по своей природе и широте (электромеханические объекты, химические объекты, биологические объекты, процессы получения продуктов, промышленные методы выполнения чего-либо и т. д.).

Рисунок 4. Объем независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2 и 3



В учебных целях границы множества обычно представляют в виде замкнутой поверхности — как правило, круга или эллипса (как на диаграмме Венна). Аналогичным образом, объем пункта формулы изобретения (т. е. область, охватывающая заявленный объект) может изображаться в виде замкнутой поверхности — хотя чаще всего это прямоугольник, как на рисунке 4. На этих схемах *универсальное* множество не отображается, но оно определяется формулировкой *преамбулы пункта формулы*.

Множество A2 является *подмножеством* множества A1 (т. е. A1 включает A2), если каждый член A2 является членом A1. Это можно представить как « $A2 \in A1$ », где греческая буква эпсилон ($\in$) обозначает принадлежность. В частности, если A2 полностью содержится в A1 и A2 не может иметь тот же размер, что и A1, то A2 является строгим подмножеством A1, что отображается как $A2 \in A1$. Как будет показано далее, если пункт формулы A2 имеет объем, который является подмножеством объема другого пункта A1, то можно сказать, что *пункт A2 является зависимым от пункта A1*.

С точки зрения теории множеств, если $A2 \in A1$ и $A3 \in A2$, то $A3 \in A1$. Что касается пунктов формулы изобретения, то если пункт 2 зависит от пункта 1, а пункт 3 зависит от пункта 2, то пункт 3 зависит от пункта 1. Это показано на рисунке 4.

В группе пунктов, представленной на рисунке 4, пункт 1 является единственным *независимым* пунктом, поскольку это единственный пункт, который не зависит ни от одного из предыдущих пунктов. Пункт 2 зависит от пункта 1, а пункт 3 зависит от пункта 2. С логической точки зрения, пункт 3 также зависит от пункта 1, поскольку объем пункта 3 также является подмножеством объема пункта 1.

Ответ на вопрос о том, является ли пункт формулы зависимым от другого пункта или нет, зависит от их соответствующих заявленных объектов и от того, есть ли в одном пункте отсылка к другому. В группе пунктов, представленной на рисунке 4, пункт 3 *представлен в виде единичного зависимого пункта*, основным пунктом которого является пункт 2; пункт 2 *представлен в виде единичного зависимого пункта*, основным пунктом которого является пункт 1; а пункт 1 *представлен в виде независимого пункта*. На рисунке 4 не показано, что зависимый пункт может быть *представлен в виде множественно зависимого пункта*, имеющего несколько основных пунктов. Другими словами, на рисунке 4 показан только объем объекта, охватываемый каждым пунктом формулы, но не отражен формат каждого пункта.

На основании простой зависимости между тремя пунктами, представленной на рисунке 4, рассмотрим более сложную группу пунктов.

На рисунке 5 показана та же цепочка зависимостей, что и на рисунке 4 для пунктов 1–3, дополненная тремя дополнительными зависимыми пунктами (пункты 4–6), объемы которых не пересекаются, т. е. их предметы являются взаимоисключающими. Такую ситуацию иногда называют *пирамидой зависимостей*, а ее вершиной в данном случае является пункт 3.

На рисунках 4 и 5 пункт 1 является единственным *независимым* пунктом, т. е. единственным пунктом, не подчиненным никаким другим.

В рассматриваемом примере, показанном на рисунке 5, объемы пунктов 4–6 определяются тремя отдельными альтернативами элемента D, определенного в пункте 3 как группа Маркуша, например, выражением «D является элементом, выбранным из группы, состоящей из D1, D2 и D3» или, если сформулировать проще, выражением «элемент D является D1, D2 или D3». Если конкретный элемент (например, D1) выбирается из более широкого элемента (например, D, который является более общим понятием или группой Маркуша, как в данном случае), то для обозначения их взаимосвязи может использоваться символ подмножества $\in$ (т. е. $D1 \in D$).

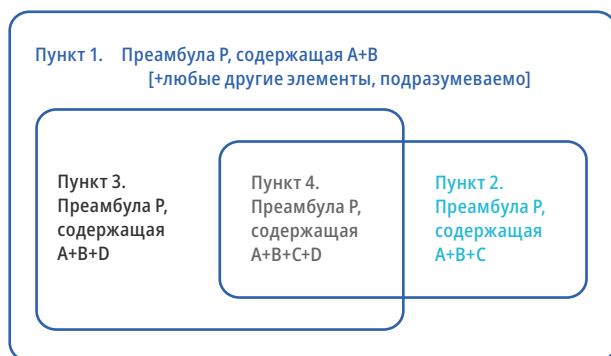
Рисунок 5. Охват независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2–6



В отличие от рисунков 4 и 5, на рисунке 6 показана другая ситуация. Здесь опять-таки пункт 1 является единственным независимым пунктом. Пункты 2–4 являются зависимыми от пункта 1 и вместе образуют группу зависимостей. С учетом их соответствующих объемов пункты 1, 2 и 4 образуют цепочку зависимостей. Другую цепочку зависимостей образуют пункты 1, 3 и 4.

На рисунке 6 показано, что пункт 3 зависит только от пункта 1, а пункты 2 и 3 не имеют между собой отношений зависимости, т. е. ни пункт 3 не зависит от пункта 2, ни пункт 2 не зависит от пункта 3. Тем не менее объемы пунктов 2 и 3 частично пересекаются, поскольку объем пункта 4 является подмножеством как объема пункта 2, так и объема пункта 3. С точки зрения составления формулы изобретения, пункт 4 может зависеть как от пункта 2, так и от пункта 3.

Рисунок 6. Охват независимого пункта 1 и зависимых пунктов 2, 3 и 4



Анализ характера зависимости пунктов формулы изобретения как вспомогательное средство для оценки действительности и факта нарушения прав

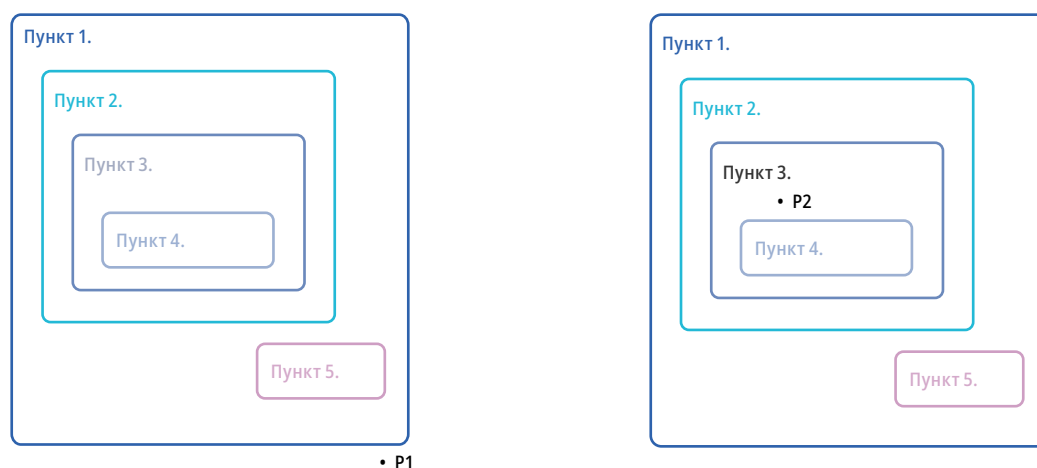
Анализ отношений зависимости между пунктами формулы изобретения очень полезен как для патентных экспертов, оценивающих ее состоятельность (в частности, новизну и изобретательский уровень) при рассмотрении патентной заявки, так и для судей, когда

действительность пунктов формулы выданного патента оспаривается в суде. Такой анализ полезен и для установления факта нарушения прав при рассмотрении дела в суде.

Анализ начинается с выделения различных групп зависимостей (или цепочки зависимостей), каждая из которых состоит из одного независимого пункта и всех зависимых от него пунктов. Затем каждая группа зависимостей рассматривается отдельно. В качестве наглядного примера рассмотрим группу зависимостей, образованную пунктами 1–5, объемы которых схематично изображены на рисунке 7а и 7б. В обоих случаях пункт 1 является единственным независимым пунктом. Пункты 1–4 представляют собой единичную цепочку зависимостей: объемы пунктов таковы, что один пункт охватывает все последующие пункты цепочки, причем пункт 4 является самым узким. Объем пункта 5 не пересекается с объемом пункта 2 и, соответственно, не пересекается с объемами ни пункта 3, ни пункта 4.

Сначала рассмотрим оценку новизны, которая предполагает сравнение объема формулы изобретения с известным уровнем техники. На рисунке 7а и 7б фрагмент известного уровня техники (Р1 и Р2, соответственно) представлен в виде небольшого круга. На рисунке 7а показана ситуация, когда источник из известного уровня техники Р1 не подпадает под объем независимого пункта (пункта 1). Это означает, что независимый пункт обладает новизной по отношению к источнику из известного уровня техники Р1.

Рисунок 7. (а) Пункты 1–5 обладают новизной; (б) пункты 1–3 не обладают новизной, но пункты 4 и 5 обладают новизной



- Соответствующий фрагмент известного уровня техники

В такой ситуации оценка состоятельности формулы изобретения значительно упрощается, поскольку сразу же можно сделать вывод о том, что остальные пункты в цепочках зависимостей, основанных на пункте 1 (пункты 2–5), также обладают новизной по отношению к источнику из известного уровня техники Р1. Если такой же вывод можно сделать в отношении всех фрагментов известного уровня техники, найденных в ходе поиска, то это означает, что все пункты с 1 по 5 обладают новизной.

На рисунке 7б показана ситуация, когда источник из известного уровня техники Р2 подпадает под объем пункта 3, который также подпадает под объемы пунктов 1 и 2, но не подпадает под объем пункта 4. Это означает, что пункты 1, 2 и 3 несостоятельны по причине отсутствия новизны по отношению к источнику из известного уровня техники Р2, а пункт 4 — состоятелен. Кроме того, источник из известного уровня техники Р2 не подпадает под объем пункта 5, а значит, пункт 5 также обладает новизной. Не следует делать ошибочный вывод о том, что несостоятельность независимого пункта обязательно влечет за собой несостоятельность всех зависимых от него пунктов. Эту ошибку довольно часто допускают неспециалисты. Кроме того, новизна пункта 4 не означает его состоятельности: должны быть соблюдены и другие критерии патентоспособности, например наличие изобретательского уровня.

Рассмотрим вопрос о том, как оценивается прямое нарушение прав на патент, содержащий группы зависимостей, которые показаны на рисунке 8a и 8b. Допустим, все пункты считаются действительными. Заявление о нарушении патентных прав должно содержать два утверждения:

- (i) что было совершено хотя бы одно запрещенное действие из тех, которые предусмотрены законодательством о нарушении патентных прав (например, изготовление, использование или продажа заявленного изобретения без согласия патентообладателя), — в данном случае этот факт будет считаться доказанным; и
- (ii) что «предположительно нарушающий права вариант осуществления» (например, продукт, продаваемый предполагаемым нарушителем), связанный с этим запрещенным действием, подпадает под объем *хотя бы одного действительного пункта формулы изобретения*. Для установления этого факта необходимо сравнить объем пункта с соответствующим вариантом осуществления.

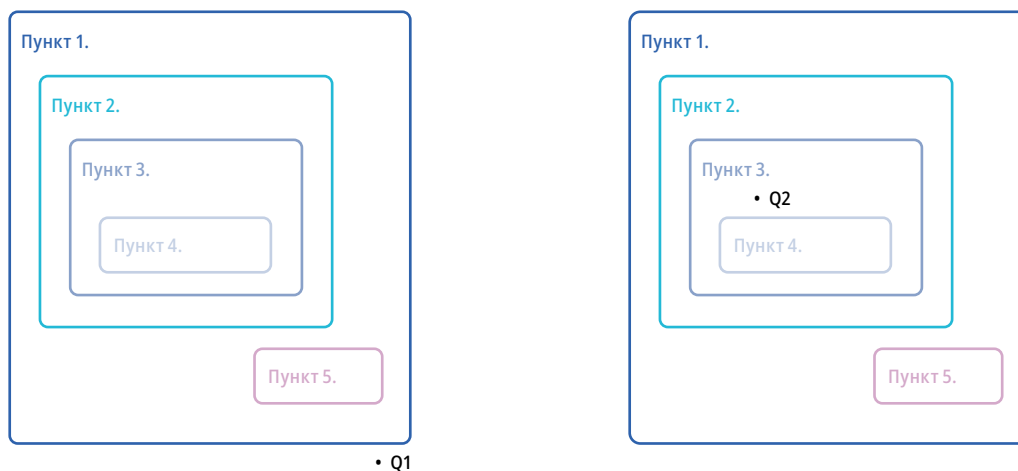
На рисунке 8a показана ситуация, в которой предположительно нарушающий права вариант осуществления предполагаемого нарушителя Q1 (обозначен маленьким кругом) выходит за пределы объема независимого пункта 1. Это значит, что права на пункт 1 не нарушены. В такой ситуации оценка нарушения прав на другие пункты формулы значительно упрощается, поскольку сразу же можно сделать вывод, что права на пункты из цепочки зависимостей, основанной на пункте 1, не нарушены.

На рисунке 8b отражена ситуация, в которой предположительно нарушающий права вариант осуществления Q2 подпадает под объем пункта 3. Это значит, что в этом варианте осуществления встречаются все элементы пункта 3. Следовательно, все элементы пунктов 1 и 2 также должны присутствовать в варианте осуществления Q2, а значит, имеет место нарушение прав по пунктам 1, 2 и 3. И наоборот, поскольку вариант осуществления Q2 находится вне объема пункта 4, т. е. не все элементы пункта 4 содержатся в варианте осуществления Q2, права по пункту 4 не нарушаются. Следовательно, в этом примере вариант осуществления Q2 не нарушает права по пункту 5. Соответственно, не следует делать ошибочный вывод о том, что нарушение прав по независимому пункту влечет за собой нарушение по всем зависимым от него пунктам. Эту ошибку также довольно часто допускают неспециалисты.

3.6 Схематический пример составления формулы изобретения

Составление формулы изобретения в значительной степени зависит от информации и идей, полученных от изобретателя, известного уровня техники, коммерческих интересов заявителя и, не в последнюю очередь, от навыков составления и времени, которым располагает составитель.

Рисунок 8. (a) Нарушение прав по пунктам 1–5 отсутствует; (b) имеет место нарушение прав по пунктам 1–3, но не по пунктам 4 и 5



- Предположительно нарушающий права вариант осуществления предполагаемого нарушителя

Процесс составления патентной заявки обычно начинается с «мозгового штурма», в котором принимают участие составитель и изобретатель(-и). Его первоначальные цели (по крайней мере, предварительные) заключаются в следующем:

- определение изобретателя(-ей);
- выбор типа пункта для первого независимого пункта (который впоследствии может быть дополнен другими независимыми пунктами); и
- выбор преамбулы на должном уровне для группы зависимостей, соответствующей независимому пункту.

При этом необходимо учитывать имеющиеся конкретные варианты осуществления (примеры, рисунки и т. д.) и выявленный ближайший известный уровень техники.

В независимом пункте указываются *существенные элементы* изобретения. Эти существенные элементы необходимы для достижения технического результата, лежащего в основе решения технической проблемы, которой касается заявка (проблема обычно следует из описания). Поэтому в независимом пункте должны содержаться все существенные элементы, явно указанные в описании в качестве необходимых для обеспечения основных функциональных возможностей изобретения. Для получения максимально широкой охраны существенные элементы будут расширены до их максимально разумного предела с учетом основных функциональных возможностей и известного уровня техники.

Для всех пунктов (как независимых, так и зависимых) должны быть сформулированы некоторые аргументы (т. е. соответствующая стратегия) в пользу наличия изобретательского уровня, например неочевидность или создание неожиданного преимущества или эффекта. В пункте на продукт должны быть определены элементы или технические признаки, которые обеспечивают это преимущество или эффект, а не преимущество или эффект как таковые. Нужно помнить о том, что пункт не должен содержать просто желаемый результат (т. е. представлять собой утверждение о некоем результате без указания на то, как он достигается).

Зависимые пункты формулы касаются более *конкретных вариантов осуществления изобретения*, т. е. более конкретного раскрытия изобретения по сравнению с независимым пунктом. Если независимый пункт обладает новизной, то каждый зависимый пункт обладает новизной по определению. Однако некоторые независимые пункты следует составлять с учетом «резервной позиции» на случай признания независимого пункта не обладающим новизной или изобретательским уровнем в ходе рассмотрения заявки (или судебного разбирательства). Таким образом, на этапе «мозгового штурма» очень важно определить *порядок значимости* для заявителя различных элементов изобретения (как существенных, так и несущественных) с учетом критериев патентоспособности, коммерческих и деловых условий, а также будущих возможностей для защиты патентных прав. (В приведенном ниже схематическом примере порядок значимости элементов показан с помощью алфавитного порядка их обозначений).

При рассмотрении элемента, определяемого каким-либо понятием из варианта осуществления (например, A11), составителю — при содействии изобретателя — следует подумать о возможности использования более широких понятий, которые, несмотря на меньшую распространенность, могут способствовать составлению более широких пунктов (например, $A11 \in A1 \in A$). Составителю и изобретателю следует также подумать о других элементах, которые специалист в данной области однозначно сочтет техническими эквивалентами в контексте данного изобретения. Иногда включение альтернативных элементов в группу Маркуша может помочь в составлении более широкой формулы изобретения. При этом всегда следует помнить о возможности расширения формулы за счет перехода от структурных элементов к функциональным (например, за счет более широкой терминологии).

Как правило, для каждого выбранного или добавленного элемента составляется один зависимый пункт. Но бывают случаи (например, при использовании пунктов Маркуша), когда одновременно выбирается несколько элементов (например, значения химических радикалов) (см. раздел 2.3 данного модуля). Зависимый пункт, добавляющий какой-либо элемент, выбираемый из группы, или дополнительно характеризующий элемент, может зависеть только от тех предшествующих пунктов, в которых *упоминается* такой элемент. В случае зависимого пункта, в котором добавляется дополнительный элемент, принцип предшествующего упоминания не действует; такой пункт может зависеть от любого из предшествующих пунктов группы и может (но это

не является обязательным) содержать множественную зависимость от нескольких или всех предшествующих пунктов.

В цепочках зависимостей элементы могут добавляться последовательно в порядке убывания их значимости.

С учетом этих общих принципов рассмотрим один пример (возможно, не самый удачный) схематического подхода к составлению одной группы пунктов с единичной зависимостью.

Эта группа пунктов с единичной зависимостью должна быть включена в первую патентную заявку, на основании которой будет испрашиваться приоритет в последующей заявке РСТ. Эта заявка будет подана в ЕПВ и перейдет на национальную/региональную фазу в Китае, Японии, Республике Корея, США и в самом ЕПВ.

Пример

В результате «мозгового штурма» изобретатель и составитель патентных заявок пришли к следующим выводам:

- (i) «Устройство для письма» является подходящей формулировкой для обозначения заявленного объекта.
- (ii) Изобретатели создали прототип «устройство для письма, имеющее A11, B11, C1, D, E и F», который будет подробно раскрыт в разделе «Описание вариантов осуществления изобретения» патентной заявки (возможно, с чертежами, если это электромеханическое изобретение).
- (iii) Существенными элементами изобретения считаются только элементы прототипа A11, B11 и C1 (как таковые или в расширенном виде).
- (iv) Порядок значимости остальных элементов прототипа следующий: $D > E > F$ (т. е. D является наиболее важным элементом, и значимость снижается от E к F, который является наименее важным элементом). Элемент G, хотя и не включен в прототип, также представляет интерес, но он менее важен, чем элемент F.
- (v) Элемент, имеющий две взаимоисключающие альтернативы H1 и H2, считается полезным для разграничения двух секторов рынка.
- (vi) Ближайшим известным изобретателям и составителю уровнем техники является документ, в котором раскрывается «устройство для письма, имеющее A11 и B11».
- (vii) Из трех существенных элементов прототипа *велики* основания для расширения терминологии с A11 до A1 и с A1 до A ($A11 \in A1 \in A$).
- (viii) *Весьма разумны* основания для расширения терминологии с B11 до B1 и с B1 до B ($B11 \in B1 \in B$).
- (ix) *Разумно* будет предположить, что специалист в данной области оценит элемент C1 прототипа как эквивалентный C2, C3 и C4, что делает целесообразным использование группы Маркуша, состоящей из этих четырех элементов.

Исходя из этих предпосылок, можно сформулировать независимый пункт следующим образом:

[стандартный формат]

Пункт 1. Устройство для письма, содержащее:

- элемент A;
- элемент B; и
- элемент C, выбираемый из группы, состоящей из C1, C2, C3 и C4.

Пункт 1 составлен в стандартном формате.

В зависимости от ситуации эксперт ЕПВ может попросить составить пункт 1 в двухчастном формате. С учетом того, что «устройство для письма, имеющее A11 и B11» является частью известного уровня техники, пункт 1 будет выглядеть следующим образом:

[двухчастный формат]

Пункт 1. Устройство для письма, содержащее: элемент А и элемент В, характеризующееся тем, что также содержит элемент С, выбираемый из группы, состоящей из С1, С2, С3 и С4.

Независимо от того, в каком формате будет составлен пункт 1, и перед составлением зависимых пунктов, добавляющих *дополнительные* элементы, составитель рекомендует добавить резервную позицию: зависимые пункты, добавляющие выбранные элементы из широких элементов пункта 1.

В этом случае добавление выбранных значений будет происходить в порядке $A > B > C$ (т. е. в порядке значимости этих элементов) с учетом различной степени обоснованности соответствующего расширения элементов прототипа А11, В11 и С1. Таким образом, первые два зависимых пункта будут выглядеть следующим образом:

Пункт 2. Устройство для письма по пункту 1, отличающееся тем, что элемент А является А1.
Пункт 3. Устройство для письма по пункту 2, отличающееся тем, что элемент А1 является А11.

На данный момент пункты 1–3 образуют цепочку зависимостей только с единичной зависимостью, как и рекомендуется при последовательном добавлении выбранных элементов.

Однако по причинам, изложенным в разделе 3.3 данного модуля, в случае подачи в ЕПВ при добавлении в последующих зависимых пунктах дополнительного элемента настоятельно рекомендуется составить пункт в формате с множественной зависимостью. Таким образом, пункты 4–6 будут сформулированы следующим образом:

Пункт 4. Устройство для письма по любому из пунктов 1–3, отличающееся тем, что элемент В является В1.
Пункт 5. Устройство для письма по пункту 4, отличающееся тем, что элемент В1 является В11.
Пункт 6. Устройство для письма по любому из пунктов 1–5, отличающееся тем, что элемент С является С1.

Теперь составляются пункты, добавляющие остальные элементы в порядке значимости ($D > E > F > G$), с двумя взаимоисключающими альтернативами Н1 и Н2 в конце:

Пункт 7. Устройство для письма по любому из пунктов 1–6, содержащее также элемент D.
Пункт 8. Устройство для письма по любому из пунктов 1–7, содержащее также элемент E.
Пункт 9. Устройство для письма по любому из пунктов 1–8, содержащее также элемент F.
Пункт 10. Устройство для письма по любому из пунктов 1–9, содержащее также элемент G.
Пункт 11. Устройство для письма по любому из пунктов 1–10, содержащее также элемент Н1.
Пункт 12. Устройство для письма по любому из пунктов 1–10, содержащее также элемент Н2.

Эта группа пунктов содержит 12 пронумерованных пунктов (на 3 пункта меньше 15, которые на момент подготовки этой публикации можно подать в ЕПВ без уплаты дополнительной пошлины). Однако простой подсчет показывает, что эта группа охватывает в общей сложности 844 фактических пункта.

Приведенная в этом примере группа пунктов подходит для ЕПВ и тех патентных ведомств, которые допускают использование множественной зависимости от других множественно зависимых пунктов, что не разрешено в ВПТЗ США.

Прежде чем международная заявка РСТ, содержащая приведенную выше группу пунктов, перейдет на национальную фазу в США, заявителю следует воспользоваться возможностью, обеспечиваемой РСТ²⁷, которая касается внесения изменений в формулу изобретения в целях обеспечения соблюдения требований национального законодательства. При составлении группы пунктов, отвечающей требованиям ВПТЗ США, следует проявлять особую тщательность. Если эту

работу выполняет не тот же специалист, который составлял заявку РСТ, то он должен дать новому составителю конкретные указания, связанные с особенностями составления первоначальной группы пунктов. В случае задействования другого эксперта есть риск того, что множественные зависимости будут просто удалены, в результате чего каждый пункт типа «по любому из пунктов 1–х» превратится в пункт типа «по пункту 1» и возникнет *пирамида зависимостей* с пунктом 1 в качестве вершины. Как уже было отмечено в разделе 3, использование такой пирамидальной структуры в целом не рекомендуется, поскольку она не обеспечивает хорошую резервную позицию на случай, если будет установлено, что пункт 1, являющийся вершиной, не обладает новизной.

Рассмотрим один систематический подход (возможно, не самый лучший) к переформулированию пунктов, изначально составленных с учетом требований ЕПВ (т. е. в двухчастном формате), в формате групп зависимостей для ВПТЗ США на основе приведенного выше примера.

Пример

В первом случае первоначальные пункты 1–3 в равной степени подходят для ВПТЗ США, поскольку в них отсутствует множественная зависимость

Первоначальные пункты 4 и 6–12 *действительно* составлены в формате множественной зависимости.

Чтобы «разбить» множественные зависимости на соответствующие единичные зависимости, составитель должен подготовить следующее:

- (i) цепочки зависимостей с наиболее широкими значениями элементов;
- (ii) цепочки зависимостей с наиболее узкими значениями элементов; и
- (iii) пункты с промежуточными значениями элементов, если общее число пунктов еще приемлемо (в идеале не более 20, чтобы избежать уплаты дополнительной пошлины).

В случае приведенного примера шагов (i) и (ii) достаточно, чтобы составить следующие 20 пунктов для подачи в ВПТЗ США («Пункты для ВПТЗ»).

Сначала шаг (i)

Пункты для ВПТЗ 1–3	= пункты 1–3 для ЕПВ, которые были составлены в стандартном формате.
Пункт для ВПТЗ 4.	Устройство для письма <i>по пункту 1</i> , отличающееся тем, что <i>элемент В является В1</i> .
Пункт для ВПТЗ 5.	Устройство для письма <i>по пункту 4</i> , отличающееся тем, что элемент В является В11.
Пункт для ВПТЗ 6.	Устройство для письма <i>по пункту 1</i> , отличающееся тем, что элемент С является С1.
Пункт для ВПТЗ 7.	Устройство для письма <i>по пункту 1</i> , содержащее также элемент D.
Пункт для ВПТЗ 8.	Устройство для письма <i>по пункту 7</i> , содержащее также элемент E.
Пункт для ВПТЗ 9.	Устройство для письма <i>по пункту 8</i> , содержащее также элемент F.
Пункт для ВПТЗ 10.	Устройство для письма <i>по пункту 9</i> , содержащее также элемент G.
Пункт для ВПТЗ 11.	Устройство для письма <i>по пункту 10</i> , содержащее также элемент H1.
Пункт для ВПТЗ 12.	Устройство для письма <i>по пункту 10</i> , содержащее также элемент H2.

Далее шаг (ii):

- Пункт для ВПТЗ 13. Устройство для письма по пункту 3, отличающееся тем, что элемент В является В11.
- Пункт для ВПТЗ 14. Устройство для письма по пункту 13, отличающееся тем, что элемент С является С1.
- Пункт для ВПТЗ 15. Устройство для письма по пункту 14, содержащее также элемент D.
- Пункт для ВПТЗ 16. Устройство для письма по пункту 15, содержащее также элемент E.
- Пункт для ВПТЗ 17. Устройство для письма по пункту 16, содержащее также элемент F.
- Пункт для ВПТЗ 18. Устройство для письма по пункту 17, содержащее также элемент G.
- Пункт для ВПТЗ 19. Устройство для письма по пункту 18, содержащее также элемент H1.
- Пункт для ВПТЗ 20. Устройство для письма по пункту 18, содержащее также элемент H2.

Следует отметить, что пункт для ВПТЗ 4 является зависимым от наиболее широкого из первых трех пунктов (пункта 1) и добавляет В1, самый широкий элемент, выбираемый из группы В, тогда как пункт для ВПТЗ 13 является зависимым от самого узкого из трех первых пунктов (пункта 3) и добавляет В11, самый узкий элемент, выбираемый из группы В. Соответственно, пункт для ВПТЗ 6 является зависимым от наиболее широкого пункта (пункта 1), а пункт для ВПТЗ 14 является зависимым от узкого пункта для ВПТЗ 13, и они оба добавляют выбираемый элемент С1. Пункт для ВПТЗ 7, добавляющий дополнительный элемент D, является зависимым от наиболее широкого пункта (пункта 1), а значит, пункты для ВПТЗ 8–12, зависящие от пункта для ВПТЗ 7, имеют широкую направленность. Однако пункт для ВПТЗ 15, добавляющий дополнительный элемент D, является зависимым от более узкого пункта для ВПТЗ 14, содержащего отсылку к пункту для ВПТЗ 13, который зависит от самого узкого из первых трех пунктов (пункта 3), а значит, пункты для ВПТЗ 15–20, зависящие от пункта для ВПТЗ 14, имеют узкую направленность.

При такой группе из 20 пунктов и с учетом американской практики, касающейся внесения поправок и добавления объектов, ВПТЗ США, скорее всего, примет через внесение поправки любой пункт с объемом между пунктом 1 (самый широкий пункт) и пунктами 19–20 (самые узкие пункты).

Ключевые слова

- пункт формулы изобретения
- изобретение
- вариант осуществления
- широкие и узкие пункты формулы изобретения
- правило всех элементов
- преамбула
- переходная фраза
- основная часть пункта формулы изобретения
- элемент
- ограничение
- знаки препинания в формуле изобретения
- принцип предшествующего упоминания
- двухчастный формат пункта формулы изобретения
- использование альтернативы
- пункт Маркуша
- функциональный элемент
- пункт типа «средство плюс функция»
- независимый пункт формулы изобретения
- зависимый пункт формулы изобретения
- пункт формулы с множественной зависимостью

Вопросы для самопроверки

- ☐ В чем состоит различие между изобретением и вариантом осуществления (изобретения)?
- ☐ Какая часть патента определяет объем предоставляемой им охраны?
- ☐ Почему целесообразно включать в формулу изобретения пункты с более широким и более узким объемом?
- ☐ Назовите три части пункта формулы изобретения. Объясните назначение каждой части.
- ☐ В чем различие переходных фраз открытого и закрытого типа?
- ☐ Пункт формулы изобретения может представлять собой просто перечень частей (изобретения), не имеющих очевидной связи друг с другом. Верно или нет?
- ☐ Объясните, что такое принцип предшествующего упоминания в контексте формулы изобретения.
- ☐ Зависимый пункт формулы изобретения может быть подчинен другому пункту, который может быть либо независимым пунктом, либо еще одним зависимым пунктом. Верно или нет?
- ☐ Что такое пункт с множественной зависимостью?
- ☐ Что представляет собой пункт со ступенчатой множественной зависимостью?
- ☐ Что такое пункт Маркуша?
- ☐ Что представляет собой пункт типа «средство плюс функция»?

Модуль V.

Типы пунктов формулы изобретения

В случае многих изобретений для обеспечения комплексной патентной охраны в формулу изобретения требуется включать пункты из разных категорий. Этот раздел посвящен различным типам или категориям пунктов формулы изобретения, которые может готовить составитель для клиента, с тем чтобы получить максимально широкую охрану.

1. Основные типы пунктов формулы изобретения

Есть мнение, что существует только два основных типа пунктов: пункты на физический объект (продукт, устройство) и пункты на действие (процесс, использование).

Примеры *пунктов на продукт*:

- «рулевой механизм, включающий контур автоматической обратной связи...»
- «предмет одежды из шерсти ...»
- «инсектицид, состоящий из X, Y и Z»
- «система связи, содержащая сеть передающих и принимающих станций»

Пункты на процесс относятся к любым видам действий, в которых подразумевается использование какого-либо материального продукта для осуществления процесса; действие может осуществляться в отношении материальных продуктов, энергии, других процессов (как в процессах управления) или живых существ.

1.1 Пункты на продукт

Пункт на продукт касается:

- (i) вещества или соединения (например, химического соединения или смеси соединений); или
- (ii) любого физического объекта (например, устройства, изделия, предмета, прибора, механизма или системы, в которой взаимодействуют несколько устройств).

В США первое называется *смесью веществ (composition of matter)*, а второе — *устройством (machine) и изделием (manufacture)*.

Например, если пункт касается штатива для фотоаппарата или оконной ручки, то это пункт на продукт, относящийся к физическому объекту. Для удобства мы будем называть такие пункты *пунктами на устройство*. При составлении пункта на устройство сначала составляется преамбула, в которой излагается, что представляет собой устройство, а иногда и что оно делает. Далее перечисляются существенные элементы изобретения, т. е. те, которые обеспечивают работоспособность изобретения в его максимально обобщенном виде (сущность изобретения). Новизна изобретения определяется, прежде всего, этими существенными элементами.

В целом нарушение прав на пункт формулы изобретения на продукт происходит в том случае, если третье лицо, не уполномоченное патентообладателем, осуществляет изготовление, использование, предложение к продаже, продажу или импорт для этих целей продукта, на который распространяется соответствующий пункт.

После составления перечня существенных элементов следует проанализировать его несколько раз и постараться исключить как можно больше слов при сохранении сущности изобретения. К этому процессу можно привлечь изобретателя(-ей), так как это может помочь более четко сформулировать идею изобретения.

1.2 Пункты на процесс (или способ)

Пункт на процесс касается:

- (i) процесса, результатом которого является продукт (например, процесса производства); или
- (ii) процесса, результатом которого не является продукт (например, процесса вычисления данных или процесса диагностики безопасности системы).

В целом при составлении формулы изобретения понятия «процесс» и «способ» считаются синонимами.

Пункт на способ может выглядеть следующим образом:

1. Способ приготовления чая, при котором:
 - доводят до кипения воду;
 - добавляют сахар в доведенную до кипения воду;
 - добавляют листья чая в доведенную до кипения воду;
 - в полученную смесь добавляют молоко; и
 - фильтруют полученную смесь.

В данном примере последовательность действий представлена в порядке их фактического выполнения. Однако во многих юрисдикциях предполагается, что этапы, указанные в пункте на способ, могут выполняться в любом порядке, если не указано иное, и это справедливо как для определения известного уровня техники, так и для выявления нарушений патентных прав. В приведенном выше примере этап кипячения воды должен предшествовать этапу добавления в воду сахара, но этап добавления сахара в воду может происходить после любого другого этапа, например после добавления молока. С точки зрения нарушения прав составителю следует найти слова и ограничения, которые могут быть исключены из пункта. В данном случае он должен подумать над тем, всегда ли необходимо добавлять молоко и сахар при приготовлении чая в соответствии с изобретением своего клиента.

В целом нарушение прав на пункт на процесс происходит в том случае, когда третья сторона, не уполномоченная патентообладателем, использует заявленный способ. Кроме того, если результатом заявленного процесса является продукт, то нарушением прав также являются несанкционированные действия по использованию, предложению к продаже, продаже или импорту для этих целей продукта, полученного непосредственно этим способом.

Пункт на использование продукта в процессе, известный как *пункт на использование*, представляет собой особый вид пункта на процесс и допускается в некоторых юрисдикциях. Например, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) пункт на использование в виде «использование вещества X в качестве инсектицида» будет рассматриваться как эквивалентный пункту на процесс в виде «процесс уничтожения насекомых с использованием субстанции X». Однако такие пункты разрешены не во всех юрисдикциях: например, в США пункт на использование должен быть составлен как пункт на процесс.

Пункты на использование будут рассмотрены более подробно в разделе 2.3.

1.3 Преамбула с целевым словом «для»

Если пункт формулы изобретения начинается словами: «Устройство для осуществления способа...», то во многих юрисдикциях это может означать любое устройство, пригодное для воплощения этого способа. Соответственно, в таких юрисдикциях устройство, которому присущи все упомянутые в формуле изобретения признаки, но которое не позволяет реализовать способ или требует для этого доработки, как правило, не рассматривается как порочащее новизну

изобретения и не считается нарушающим патент. Аналогичный подход применяется к пунктам на продукт для конкретного использования. Например, если пункт касается «формы для разлива стали», то это предполагает определенные свойства этой формы. Следовательно, пластиковая форма для изготовления льда, температура плавления которой намного меньше температуры плавления стали, не будет охвачена этим пунктом.

Аналогичным образом, пункт на вещество или состав для конкретного применения должен пониматься как подразумевающий вещество или состав, которые действительно пригодны для заявленного применения. Известный продукт, который внешне является таким же, как вещество или состав, определенный в пункте формулы, но находится в состоянии, которое делает его *непригодным* для заявленного использования, не лишает пункт новизны; известный продукт в состоянии, в котором он действительно *пригоден* для заявленного использования — даже если это использование ранее не было описано — во многих юрисдикциях, как правило, лишает пункт новизны. Исключение из этого общего принципа толкования существует в некоторых юрисдикциях, где действуют специальные правила для пунктов на использование известного вещества или состава в хирургических, терапевтических или диагностических методах.

Рассмотрим пример пункта на устройство.

Пример

1. Держатель для фотокамеры, содержащий:
 - вращающееся основание, на котором закрепляется камера; и
 - несколько ножек для установки вращающегося основания.

В преамбуле говорится, что пункт касается держателя для фотокамеры. В основной части пункта указано, что существенными элементами этого устройства являются вращающееся основание для камеры и ножки для установки вращающегося основания.

С учетом того, что с точки зрения нарушений патентных прав составитель всегда должен думать о том, можно ли исключить какие-либо слова, сохранив при этом полноту формулы, в данном случае можно поставить вопрос о том, является ли прилагательное «вращающийся» действительно необходимым для крепления держателя.

В отличие от пункта на продукт или устройство, в пункте на способ, начинающийся словами типа «Способ для переплавки гальванических покрытий», часть «для переплавки» не должна пониматься в том смысле, что данный способ подходит только для переплавки гальванических покрытий. Она должна пониматься как функциональный признак, касающийся переплавки гальванических покрытий, и, следовательно, как определение одного из этапов заявленного способа.

Необходимо отличать случаи, когда пункт направлен на процесс (или способ), состоящий из физических операций, результатом которых является какой-либо продукт. В этом случае указание на цель означает, что процесс просто должен быть *пригоден* для получения предполагаемого результата. При этом он необязательно должен использоваться для получения продукта как неотъемлемый этап способа. Следовательно, если в источнике из известного уровня техники раскрывается способ без указания конкретного продукта, который является его конечным результатом, то такой источник опровергает новизну пункта, направленного на тот же способ с указанием конкретного продукта.

2. Особые типы пунктов формулы изобретения

2.1 Пункты типа «продукт через процесс»

В некоторых юрисдикциях разрешено использование пунктов, определяющих продукт признаками способа его получения (например, «продукт X, получаемый способом Y»), при условии что сами эти продукты соответствуют требованиям патентоспособности, т. е., среди прочего, обладают новизной и изобретательским уровнем. Однако продукт, как правило, не считается обладающим новизной только потому, что он изготовлен с помощью нового способа, и пункт, определяющий продукт через способ, во многих юрисдикциях будет толковаться как

пункт на продукт как таковой. Вне зависимости от того, какие формулировки используются в таком пункте типа «продукт через процесс» («получаемый», «полученный», «непосредственно полученный» или аналогичные), такой пункт все равно направлен на продукт как таковой и обеспечивает абсолютную охрану этому продукту.

Когда подобный пункт определяет продукт через способ его изготовления, то с точки зрения соответствия критерию новизны заявленный продукт не должен быть идентичен уже известному продукту. Бремя доказывания наличия предполагаемых отличительных признаков типа «продукт через процесс» лежит на заявителе, который должен представить доказательства того, что изменение параметров процесса приводит к получению другого продукта, например продемонстрировав различия в свойствах продуктов. В таких юрисдикциях, как ЕПВ, при определении признаков продукта, полученного через процесс, учитывается также *цель* процесса. Это отличается от оценки способа или процесса получения продукта, при которой указание на конкретную цель процесса (получение продукта) означает лишь *пригодность* для этой цели.

В большинстве юрисдикций, например в ЕПВ, если предметом пункта является процесс получения продукта, то охрана, обеспечиваемая патентом, распространяется на продукты, непосредственно полученные с помощью такого процесса, причем это касается как процессов, в результате которых продукты полностью преобразуются из исходных материалов, так и процессов, приводящих лишь к поверхностным изменениям (например, окраска, полировка).

Однако в некоторых странах пункты типа «продукт через процесс» рассматриваются как пункты на способ. В Японии пункты типа «продукт через процесс» были признаны неконкретными (неясными). Они используются только в особых случаях, например если определение структурных или характерных элементов заявленного продукта на дату подачи заявки невозможно или нецелесообразно.

Пункты такого типа часто используются для сложных химических объектов, которые трудно или невозможно определить структурно, например для полимеров или пищевых продуктов.

Совет специалиста

Всегда следует убедиться в том, что пункт типа «продукт через процесс» является не только допустимым, но и наиболее оптимальным с точки зрения обеспечения охраны изобретения клиента в конкретной юрисдикции. Возможно, пункт такого типа можно рассматривать как один из нескольких форматов, из которых впоследствии будут выбраны соответствующие пункты в зависимости от юрисдикции, известного уровня техники и т. д.

Пример

Следующий пункт типа «продукт через процесс» направлен на обеспечение охраны конкретного овсяного напитка:

1. Однородная и стабильная зерновая суспензия со вкусом и запахом натурального овса, содержащая β-глюканы в неизмененном виде из исходного материала и имеющая вязкость менее 0,5 Па при комнатной температуре, получаемая путем:
 - а) помола овсяных хлопьев сухим или мокрым способом или овсяной крупы, обработанной иным образом с помощью высокой температуры и воды, до состояния муки;
 - б) суспендирования овсяной муки в воде, если мука была получена путем сухого помола;
 - в) обработки суспензии β-амилазой, ... ;
 - [...]
 - (г) обработки суспензии при сверхвысокой температуре (УНТ) для получения стерильного продукта и одновременной инактивации добавленных ферментов.

2.2 Пункты на параметры

Параметры — это численные значения поддающихся измерению физических свойств (например, температура плавления вещества, предел прочности стали, электрическое сопротивление проводника), которые иногда могут быть определены как математические формулы, описывающие комбинацию нескольких переменных.

Во многих юрисдикциях разрешены пункты, которые определяют продукты с помощью параметров, если изобретение может быть охарактеризовано только так или не может быть определено более точно без ненадлежащего сужения объема формулы изобретения и если результат может быть достигнут без проведения излишних опытов, например путем непосредственной положительной проверки испытаниями и методами, адекватно раскрытыми в описании или известными специалисту в данной области.

Например, заявленное изобретение может относиться к пепельнице, в которой дымящийся окурок гасится автоматически благодаря форме и относительным размерам пепельницы. При этом форма и размеры могут значительно меняться трудно определяемым образом, обеспечивая при этом получение желательного эффекта. Если в пункте формулы конструкция и форма пепельницы описаны настолько ясно, насколько это возможно, то относительные размеры могут быть определены путем ссылки на достигаемый результат, при условии что в описании приведены надлежащие сведения, позволяющие специалисту в данной области установить требуемые размеры путем стандартных испытаний.

Например, ЕПВ разрешает использование параметров для характеристики продукта в тех случаях, когда изобретение не может быть определено иным образом, и при условии, что эти параметры можно четко и надежно определить либо с помощью указаний в описании, либо с помощью обычных для данной области объективных процедур. Такой подход применяется и к связанным с процессами признакам, которые определяются через параметры. Однако ЕПВ полагает, что иногда такие пункты могут скрывать отсутствие новизны; соответственно, составителю следует ожидать, что патентный эксперт будет тщательно изучать такие пункты, прежде чем одобрить их.

Еще один случай, когда использование пунктов на параметры может быть оправдано, — это изобретения, относящиеся к полиморфам. Различные полиморфы (кристаллические формы) химического соединения невозможно описать в заявке через их формулу, поскольку все они имеют одну и ту же формулу. Различия между ними заключаются именно в кристаллической структуре, поэтому описать полиморф в заявке можно только через параметры, определяющие, например, инфракрасный спектр или дифрактограмму.

Совет специалиста

Очень важно учитывать степень охраны, которую обеспечивает такой тип пунктов. Даже если подобный пункт будет одобрен, есть ли вероятность того, что конкуренты клиента смогут его обойти, используя неизвестный вам и вашему клиенту на момент подачи заявки известный уровень техники? Следует помнить, что основное внимание нужно уделять охране изобретения и достижению коммерческих целей заявителя. Выполнение обеих задач зачастую значительно сложнее, чем просто обеспечение минимально приемлемого формата формулы изобретения в конкретной юрисдикции.

2.3 Пункты на общее использование

Цель пункта на продукт заключается в охране каждого вида использования продукта. Однако охрана нового и оригинального способа использования продукта также может быть обеспечена с помощью пункта на использование (который является подтипом базового пункта на процесс). Каждый пункт на использование связан с конкретной целью использования, причем в некоторых юрисдикциях эта цель рассматривается как функциональный элемент или технический признак пункта.

В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, пункт на использование в формате «использование вещества X в качестве инсектицида» допускается для немедицинского использования (т. е. использования не в терапевтических, хирургических или диагностических целях в отношении

людей или животных) и рассматривается как эквивалентный пункту на процесс или способ в формате «процесс уничтожения насекомых с использованием вещества X». Таким образом, пункт в таком формате не должен пониматься как пункт на продукт для вещества X, определяемого (например, при наличии дополнительных добавок), как предназначенное для использования в качестве инсектицида. Аналогичным образом, пункт «применение транзистора в усилительной схеме» эквивалентен пункту «способ усиления сигнала посредством схемы, содержащей транзистор», и не должен толковаться ни как пункт на продукт, относящийся к «усилительной схеме, в которой используется транзистор», ни как пункт на процесс «способ использования транзистора в усилительной схеме».

Однако пункты такого вида допускаются не во всех юрисдикциях. В частности, они не разрешены в США, где «использование» не входит в число предусмотренных законом видов пунктов формулы изобретения.

2.4 Пункты на медицинское показание

Если существенным признаком изобретения является новый способ использования известного продукта в медицинских целях (например, для лечения определенного заболевания), то составителю следует обратить особое внимание на действующее национальное законодательство и практику, поскольку под вопросом могут оказаться не только допустимые форматы пунктов, но и патентоспособность самого изобретения. Даже если формат в целом совпадает или является аналогичным, фактическая охрана, обеспечиваемая патентом, может быть различной в разных странах в силу различий в интерпретации, разных представлений о том, что является прямым или косвенным нарушением патентных прав, и, возможно, освобождения от ответственности за нарушение таких прав.

В целом такие различия основаны на исключении диагностических, терапевтических и хирургических методов лечения людей или животных из числа патентоспособных объектов. В некоторых странах, где это исключение закреплено законодательно, на практике тем не менее появились специальные форматы пунктов, которые не охватывают методы лечения, но касаются новых медицинских применений уже известных продуктов.

Если вещество встречается в известном уровне техники, то пункт на «вещество X» не будет патентоспособным из-за отсутствия новизны. Если это уже известное вещество, до настоящего момента использовавшееся в определенных немедицинских целях (например, в качестве инсектицида, красителя, пищевого продукта, средства защиты растений, строительного материала и т. д.), впоследствии окажется эффективным для лечения какого-либо заболевания, то может быть подана патентная заявка, в которой это вещество будет заявлено для такого медицинского применения, и такое применение будет называться его *первым медицинским показанием* (также называемым *первым применением*, или *новым применением*). Другими словами, в этом случае признаком изобретения, обладающим новизной, является медицинское применение вещества X.

Если такая же ситуация повторится, но на этот раз вещество X окажется эффективным для совершенно другого медицинского применения, то последующий пункт на это вещество будет относиться ко *второму медицинскому показанию* (или *второму применению*).

Такие пункты в случае их одобрения обеспечивают охрану конкретного медицинского использования уже известного продукта.

Хотя патентное законодательство некоторых стран напрямую исключает возможность патентования первого, второго или любых других медицинских показаний известного продукта, в некоторых странах такие заявки допустимы при условии соблюдения всех критериев патентоспособности. Как правило, в зависимости от юрисдикции допускается один или несколько из перечисленных ниже типов пунктов. (Примеры пунктов далее относятся к новому использованию уже известного вещества зидовудин, 3'-азидо-3'-дезокситимидина, или AZT, для лечения СПИДа).

Пункты швейцарского типа. Такие пункты, как правило, имеют вид «использование вещества X в производстве лекарственного средства для лечения заболевания Y»:

1. Использование 3'-азидо-3'-дезокситимидина в производстве лекарственного средства для лечения или профилактики СПИДа.

Это был единственный формат, разрешенный в ЕПВ в период с 1985 по 2010 годы, и он по-прежнему допускается во многих странах. Это пункт на процесс, охватывающий процесс изготовления известного лекарственного средства для применения по новому медицинскому показанию. Соответственно, прямыми нарушителями пунктов швейцарского типа являются те, кто незаконно производит запатентованное лекарственное средство.

Пункты на продукт с ограниченным назначением. Такие пункты имеют вид «вещество X для использования при лечении заболевания Y»:

1. 3'-азидо-3'-дезокситимидин для использования в лечении или профилактике СПИДа.

Этот формат пунктов формулы является обязательным в ЕПВ с 2011 года, и в настоящее время его вводят некоторые страны, подписавшие Европейскую патентную конвенцию (ЕПК). Например, он предусмотрен испанским Законом о патентах (Закон 24/2015).

Пункты на использование. В странах, где пункты на использование допускаются для обеспечения охраны первого, второго или последующих медицинских показаний (например, в Германии, Канаде и Австралии), можно составить пункт следующего вида: «использование вещества X для лечения заболевания Y»:

1. использование 3'-азидо-3'-дезокситимидина для лечения или профилактики СПИДа.

Вещество при использовании для лечения определенного заболевания. Пример такого формата пунктов может выглядеть так:

1. 3'-азидо-3'-дезокситимидин, если он используется или его планируется использовать в лечении или профилактике СПИДа у человека.

Кроме того, в некоторых странах могут быть разрешены пункты, относящиеся к фармацевтическим составам определенного назначения.

Пункты на способ лечения. Такого типа пункты имеют вид «способ лечения человека, имеющего [заболевание Y], который включает в себя введение эффективного количества [вещества X]».

1. Способ лечения человека, имеющего СПИД, который включает пероральное введение упомянутому человеку эффективного для лечения СПИДа количества 3'-азидо-3'-дезокситимидина.

Такой формат пунктов допустим в США и Австралии, где диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных не исключены из числа патентоспособных объектов. В США практикующие врачи освобождены от ответственности за нарушение патентных прав. Поэтому иски о нарушении прав на пункты формулы изобретения на способ лечения могут быть поданы в отношении производителей и/или дистрибьюторов запатентованного продукта на основании косвенного нарушения патентных прав, как сопутствующего, так и вынужденного. Австралийское законодательство не содержит аналогичного положения, освобождающего практикующих врачей от ответственности за нарушение патентных прав. Однако на практике фармацевтические компании, владеющие такими патентами, не имеют никаких коммерческих стимулов подавать в суд на своих клиентов, т. е. на врачей, которые выписывают нарушающие патентные права лекарства, и на пациентов, которые их приобретают и принимают.

Совет специалиста

Чтобы обеспечить наиболее эффективную охрану конкретных видов медицинского применения, необходимо убедиться в том, что описание, приведенное в первой заявке, на основании которой испрашивается приоритет, позволяет выбрать наиболее подходящий формат(ы) пунктов для юрисдикции(-й), в которой(-ых) могут быть поданы последующие заявки.

Пример

Новое химическое соединение, вещество X, получено с помощью особого процесса, процесса Z. Представлены доказательства, подтверждающие конкретное применение вещества X для лечения заболевания Y. В данном случае изобретение относится к новому продукту и его первому медицинскому применению, и, следовательно, подаваемая в ЕПВ патентная заявка должна включать по меньшей мере следующие типы пунктов.

Пункт на продукт (т. е. на продукт *как таковой*)

Пункт 1. Продукт X.

– Пункт на общее/первое медицинское использование:

Пункт 2. Продукт X для использования в качестве активного фармацевтического ингредиента.

– Пункт на особое/второе медицинское использование:

Пункт 3. Продукт X для использования в лечении заболевания Y.

В зависимости от ситуации, возможно, стоит дополнительно включить пункт на процесс изготовления:

Пункт 4. Процесс изготовления продукта X, содержащий:
... [этапы процесса Z].

В этой группе пунктов если пункт на продукт (пункт 1) обладает новизной и неочевидностью, то любой пункт на использование вещества X (пункты 2 и 3) и любой пункт на способ изготовления вещества X (пункт 4) будут автоматически считаться обладающими новизной и неочевидностью.

В любом случае, несмотря на то, что пункт на продукт обеспечивает охрану любого применения продукта и любого способа его изготовления, составителю обычно рекомендуется включать в группу пункты различных типов. Это необходимо не только для того, чтобы обеспечить всестороннюю охрану существенных признаков изобретения, но и чтобы снизить риск признания пункта на продукт недействительным впоследствии.

Однако при этом составитель всегда должен помнить о том, что патентное законодательство и соответствующая практика значительно различаются.

2.5 Пункты на состав

Пункты на состав используются в том случае, если заявленное изобретение связано с химической природой используемых материалов или компонентов. Например, формула на раствор для электролитического цинкования может иметь вид:

1. Раствор для электролитического меднения, содержащий:

- (а) щелочной раствор сульфата меди с концентрацией от 30 до 50 граммов на литр;
- (b) серную кислоту, взятую в количестве в 2–4 раза больше упомянутого щелочного раствора; и
- (с) водный раствор модификатора pH в количестве, достаточном для обеспечения значений pH фактора в диапазоне 3,5–5,0.

При составлении пунктов формулы изобретения составитель сам решает, насколько широко или узко будет сформулирован каждый из элементов с учетом уровня техники, объема изобретения и других соответствующих факторов. Например, в приведенном выше пункте элементы (а) и (b) являются более узкими, чем элемент (с), поскольку в пункте указано точное название соединения в элементах (а) и (b), а элемент (с) указан только в общем виде. Таким образом, под компонент (с) подпадает *любой* модификатор pH, способный обеспечить уровень pH в растворе от 3,5 до 5,0.

2.6 Пункты, относящиеся к изобретениям в области биотехнологий

Под биотехнологией в целом понимается практическое использование живых организмов. В 1873 году Луи Пастер получил в США патент № 141072 на «полученные промышленным путем дрожжи, не содержащие болезнетворных микробов». Этот патент считается первым патентом, относящимся к микроорганизмам.

Изобретения в области биологии и наук о жизни могут использоваться как в коммерческих, так и в медицинских целях. Биотехнологические изобретения могут включать кДНК, рекомбинантную ДНК, фрагменты ДНК, белки, моноклональные антитела, антисмысловую ДНК и РНК, рекомбинантные и экспрессирующие векторы.

Группа пунктов, касающаяся изобретения в области биотехнологий, которое относится к нуклеиновым кислотам и кодируемым ими белкам, может выглядеть следующим образом:

1. Изолированный полинуклеотид, содержащий элемент, выбранный из группы:

- (а) полинуклеотид, кодирующий полипептид, содержащий аминокислоту, упомянутую в перечне SEQ ID NO:2 под номером от 1 до 255; и
- (b) полинуклеотид, который создает гибрид с упомянутым в пункте (а) полинуклеотидом, при этом его доля составляет по меньшей мере 95%.

2. Полинуклеотид по пункту 1, отличающийся тем, что содержит нуклеотид, упомянутый в перечне SEQ ID NO: 1 под номером от 1 до 1080.

В этом примере пункта формулы изобретения последовательность генов не описывается полностью, а характеризуется ссылкой.

Во многих юрисдикциях действуют специальные требования, касающиеся изобретений в области биотехнологий и перечней последовательностей, а также правила депонирования. (См. также раздел 14 модуля VI, касающийся исключений из патентоспособности, и раздел 15 модуля VI, касающийся требования о промышленной применимости).

Если изобретение касается биологического материала и только с помощью слов невозможно достаточно полно описать в патентной заявке способ его изготовления и использования таким образом, чтобы специалист в данной области мог его осуществить, то для соблюдения установленных законом критериев патентоспособности может потребоваться доступ к биологическому материалу. Для обеспечения доступа к биологическому материалу в целях патентного делопроизводства во многих юрисдикциях действует система депонирования.

Пример пункта формулы изобретения, касающегося такого биологического материала, может выглядеть следующим образом:

1. Семенной материал сорта хлопка, обозначенного PHU 78 Acala, отличающийся тем, что образец семенного материала упомянутого сорта депонирован в ATCC под номером PTA-5666.

Этот пример показывает, что образец заявленного семенного материала сорта хлопка был депонирован в Американской типовой коллекции клеточных культур (ATCC) и ему был присвоен номер (PTA-5666), который позволяет получить к нему доступ.

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры был принят в 1977 году с целью обеспечения признания депонированного биологического материала в патентных заявках по всему миру²⁸. Договор требует, чтобы договаривающаяся сторона, которая разрешает или требует депонировать микроорганизмы для целей патентной процедуры, признавала в этих целях депонирование микроорганизма в любом международном органе по депонированию (IDA) вне зависимости от того, находится ли он на территории соответствующего государства. IDA — это научное учреждение (как правило, «коллекция культур»), в отношении которого правительство гарантирует, что оно соблюдает и будет соблюдать требования этого договора.

2.7 Пункты, которые относятся к изобретениям, реализуемым компьютерными средствами

В большинстве юрисдикций не являются патентоспособными объектами и исключаются из патентной охраны абстрактные идеи, программное обеспечение и компьютерные программы как таковые, чисто умственные действия и методы ведения бизнеса как таковые. Хотя вопросы патентоспособности изобретений, реализуемых компьютерными средствами, в различных юрисдикциях выходят за рамки данного руководства, составителям следует знать, как объект изобретений их клиентов может интерпретироваться в интересующей их юрисдикции.

Патентные заявки, относящиеся к программному обеспечению и/или аппаратным средствам, исполняющим специализированные алгоритмы, обычно содержат пункты на продукт (т. е. на устройство, прибор, систему), на способ и на использование.

Первым пунктом («пунктом 1») заявки на изобретение, реализуемое компьютерными средствами, часто является пункт на способ. Это связано с тем, что большинство таких патентов включают динамические аспекты («поведение») компьютерных программ. Другими словами, компьютерная программа выполняет алгоритм, который по сути является методом.

В патентные заявки на изобретения такого типа также важно включать пункты на продукт. Как правило, изобретения, реализуемые компьютерными средствами, осуществляются на оборудовании общего назначения (например, на персональных компьютерах или портативных электронных устройствах), и поэтому нет необходимости формулировать специальные признаки устройства. Во многих юрисдикциях, где допускается включение в пункты на продукт отсылки к одному или нескольким пунктам на способ (см. раздел 3.4 модуля IV), одним из способов составления такого пункта на продукт является простая отсылка как к независимому, так и к зависимому пункту на способ. Это позволяет составителю включить в один пункт на продукт отсылку к полной группе пунктов на способ.

Пример

1. Реализуемый с помощью компьютера метод перевода сервера из режима ожидания в полностью активированный режим, включающий в себя следующие шаги:
 - передача от клиента упомянутому серверу, находящемуся в режиме ожидания, сигнала активации, отличающегося тем, что упомянутый сигнал активации предназначен для перевода упомянутого сервера из режима ожидания в полностью активированный режим;
 - получение упомянутым сервером упомянутого сигнала активации; и
 - перевод упомянутого сервера из режима ожидания в полностью активированный режим в ответ на получение упомянутого сигнала активации.

Пункты 2–10 также являются пунктами на способ, и формула изобретения продолжается:

11. Система обработки данных, содержащая средства для выполнения [каждого из этапов] способа по любому из пунктов 1–10.

Чтобы адаптировать группу пунктов формулы к требованиям юрисдикции, в которой такая отсылка не допускается, составитель переформулирует каждый этап способа с помощью выражения «средство для ...»:

- 11.A Система обработки данных, содержащая:
 - средство для передачи от клиента упомянутому серверу, находящемуся в режиме ожидания, сигнала активации, отличающегося тем, что упомянутый сигнал активации предназначен для перевода упомянутого сервера из режима ожидания в полностью активированный режим;
 - средство для получения упомянутым сервером упомянутого сигнала активации; и
 - средство для перевода упомянутого сервера из режима ожидания в полностью активированный режим в ответ на получение упомянутого сигнала активации.

В таких юрисдикциях, как США, где пункты формулы, в которых используется понятие «средство», не подлежат расширительному толкованию, составитель может использовать родовые понятия, например «передающее устройство» вместо «средства для передачи».

Допустимые форматы пунктов для таких изобретений могут различаться в разных странах и могут включать пункты на машиночитаемый носитель информации, пункты на структуру данных, пункты на прохождение сигнала и пункты на программный продукт. В некоторых юрисдикциях распространены специализированные форматы пунктов для изобретений, реализуемых компьютерными средствами, в том числе в области программного обеспечения. Как правило, они представляют собой модификации более базовых типов пунктов, и их рассмотрение находится вне рамок настоящего руководства.

Пункты на машиночитаемый носитель информации, известные в США как *пункты Борегарда*²⁹, направлены на обеспечение охраны изобретений, которые осуществляются с помощью конкретного носителя информации (например, CD-ROM). Такие пункты могут быть составлены в любом из нескольких различных форматов, что позволяет патентообладателю требовать возмещения ущерба не только от тех, кто производит или использует нарушающее права программное обеспечение, но и от тех, кто продает такое программное обеспечение, включая розничных и оптовых продавцов.

Один из более часто встречающихся форматов такого пункта представляет собой основную часть пункта на способ, к которой добавлена преамбула от пункта на «машиночитаемый носитель информации»:

1. Машиночитаемый носитель информации с записанными инструкциями, при запуске которых на компьютере выполняется способ работы компьютера, направленный на [указывается функция] и состоящий в том, что... ..

Пункты на структуру данных, также известные в США как *пункты Лоури*³⁰, направлены на обеспечение охраны тех компьютерных изобретений, которые включают новые структуры компьютерных данных. Существует несколько возможных форматов, один из которых выглядит следующим образом:

1. Память для хранения данных, доступ к которым обеспечивается программным приложением с последующей обработкой, содержащая:
 - структуру данных, записанную в память, включая резидентную информацию базы данных, используемую программным приложением, а также включая:
 - первый объект данных, предназначенный для ...;
 - второй объект данных, предназначенный для...; и
 - третий объект данных, предназначенный для

Совет специалиста

Необходимо помнить, что в каждой юрисдикции практика будет развиваться вместе с развитием технологий в соответствующей области. Это означает, что нужно быть в курсе последних законодательных изменений в тех областях и юрисдикциях, которые представляют интерес для вас и ваших клиентов.

Ключевые слова

- пункты на продукт, аппарат или устройство
- пункты на способ или процесс
- пункты типа «продукт через процесс»
- пункты на параметры
- пункты на использование
- пункты на медицинское показание
- пункты на состав
- пункты, относящиеся к изобретениям в области биотехнологий
- перечни последовательностей
- депонирование биологического материала

- пункты, которые относятся к изобретениям, реализуемым компьютерными средствами
- пункты на машиночитаемый носитель информации
- пункты на структуру данных

Вопросы для самопроверки

- ☐ В чем различия между пунктом на продукт (аппарат или устройство) и пунктом на способ или процесс?
- ☐ Если в преамбуле пункта говорится, что он относится к «форме для разлики стали», то это означает, что в пункте имеется в виду форма, подходящая для разлики стали во многих странах. Верно или нет?
- ☐ Продукт X, производимый с помощью процесса А, уже известен. Изобретатель разработал новый производственный процесс В для получения продукта X. Поскольку процесс В является новым, пункт «Продукт X, получаемый с помощью процесса В» отвечает требованиям новизны по отношению к известному уровню техники во всех странах. Верно или нет?
- ☐ Пункты, определяющие изобретение через достигаемый результат, отличаются простотой в составлении и обеспечивают хорошую охрану. Верно или нет?
- ☐ Пункты вида «Применение вещества ABC в качестве...» допускаются во всех юрисдикциях. Верно или нет?
- ☐ Вещество X уже много лет используется в качестве подсластителя. Основной изобретательский замысел нового изобретения заключается в использовании вещества X в качестве антисептического средства. Какого типа пункты можно составить с учетом различий в национальной патентной практике?
- ☐ В чем сходство пунктов на машиночитаемый носитель информации и пунктов на способ?
- ☐ Что обеспечивает Будапештский договор в отношении изобретений в области биотехнологий?
- ☐ В чем ошибся составитель следующего пункта формулы изобретения?
- ☐ Устройство для сбора кукурузы, содержащее:
 - средство для срезания кукурузы;
 - размещение срезанной кукурузы в накопителе; и
 - вращающуюся ось, прикрепленную к упомянутому средству для срезания.

Модуль VI.

Построение формулы изобретения

1. Сначала — формула изобретения

При подготовке патентной заявки следует начинать с составления формулы изобретения. Это поможет составителю и изобретателю уточнить сущность изобретения. После того, как станет ясна суть изобретения, будет проще составить описание и другие части патентной заявки.

2. Широкие и узкие пункты формулы изобретения

Составление правильной комбинации широких и узких пунктов поможет эффективно и в полном объеме отразить новизну изобретения. В идеале следует составить группу пунктов от самого широкого к самому узкому. На практике проще начать с самого узкого пункта, а затем постепенно удалять отдельные элементы и/или заменять узкие термины более широкими, чтобы в итоге сформировать самый широкий пункт. После составления наиболее широкого пункта можно составить зависимую от него группу пунктов.

Пример

Клиент изобрел новое устройство для превращения свинца в золото. Физический вариант осуществления изобретения представляет собой устройство, которое имеет коробчатый металлический корпус, электродвигатель, чашу для лома свинца и преобразующий элемент, который обеспечивает превращение свинца в золото. Клиент показывает составителю физический вариант осуществления изобретения.

Для составителя этот вариант является отправной точкой. «Изобретение» — это, по сути дела, абстрактная концепция, и оно шире, чем физический вариант его осуществления. Однако именно этот вариант знаком составителю лучше всего. В итоге сформулирован следующий пункт:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:
 - коробчатый металлический корпус;
 - электродвигатель, установленный в упомянутом коробчатом металлическом корпусе;
 - чашу для лома свинца, расположенную на поверхности упомянутого коробчатого металлического корпуса; и
 - элемент, преобразующий свинец в золото, подсоединенный снизу к упомянутой чаше внутри упомянутого коробчатого металлического корпуса и выполненный с возможностью получения электроэнергии от упомянутого электродвигателя.

Составитель анализирует этот первый вариант пункта. Он широко и точно описывает изобретательские аспекты физического варианта осуществления изобретения клиента.

При составлении даже этого первого проекта пункта составитель уже исключил некоторые признаки, которые, по его мнению, не обладают патентоспособной новизной для данного конкретного изобретения, например цвет корпуса, и теперь он внимательно изучает пункт, чтобы понять, нельзя ли сделать его более широким.

Во-первых, он замечает, что «коробчатый металлический корпус» не является существенным признаком изобретения и что, поскольку было использовано переходное слово «содержащий», данный элемент может быть исключен. В конечном итоге, конкуренты могут легко избежать нарушения патентных прав, разместив устройство не в «коробчатом металлическом корпусе», а как-то иначе. В итоге составитель предлагает следующий вариант формулировки:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:

- *электродвигатель,*
- *чашу для лома свинца, и*
- элемент, преобразующий свинец в золото, *выполненный с возможностью соединения с упомянутой чашей и с возможностью получения электроэнергии от упомянутого электродвигателя.*

Составитель анализирует пункт еще раз, пытаясь расширить его, обеспечив полный охват сущности изобретения.

Он отмечает, что «электродвигатель» отличается достаточно большой специфичностью. Составитель перебирает в уме все близкие по смыслу термины, которые приходят на ум, такие как «двигатель», «источник энергии», «источник электроэнергии», и задается вопросом: является ли существенным признаком то, что изобретение приводится в действие двигателем? Должен ли источник энергии быть электрическим? В силу разных причин они договариваются с клиентом об использовании термина «источник энергии». Теперь пункт выглядит следующим образом:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:

- *источник энергии,*
- *чашу для лома свинца, и*
- элемент, преобразующий свинец в золото, выполненный с возможностью соединения с упомянутой чашей и с возможностью получения *энергии от упомянутого источника энергии.*

Составитель анализирует формулировку еще раз. Он замечает, что элемент под названием «чаша» не обязательно должен быть *чашей* для того, чтобы в нем можно было разместить свинец. Он также обращает внимание на то, что он указал «лом свинца» вместо того, чтобы использовать просто «свинец». Поскольку известно, что в изобретении может быть использован свинец в любом виде, принимается решение удалить слово «лом», так как оно является ненужным ограничением. Также составитель понимает, что вместо чаши может использоваться емкость любой формы. Соответственно, он решает использовать абстрактный термин «емкость для свинца», чтобы охватить *все возможные* емкости для размещения свинца, и переформулирует пункт следующим образом:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:

- *источник энергии,*
- *емкость для свинца, и*
- элемент, преобразующий свинец в золото, выполненный с возможностью соединения с упомянутой *емкостью для свинца* и с возможностью получения энергии от упомянутого источника энергии.

Составитель продолжает анализировать формулу изобретения.

Далее он приходит к выводу, что признак «источник энергии» не обладает новизной и не образует в совокупности с другими элементами обладающее новизной устройство. Соответственно, он решает исключить этот элемент из самого широкого пункта формулы. Та же мысль приходит ему в голову и в отношении того вклада, который вносит в изобретение признак «емкость для свинца», независимо от того, насколько абстрактен выбранный им термин. Но если удалить из формулы изобретения и источник энергии, и емкость для свинца, то останется только элемент, преобразующий свинец в золото, а составителю известно, что в соответствии с законодательством стран, представляющих интерес для клиента, формула изобретения не может содержать только один элемент.

В этой связи он тщательно анализирует «элемент, преобразующий свинец в золото» и приходит к выводу, что такие элементы вообще отсутствуют в известном уровне техники. Соответственно, он понимает, что основные пункты формулы должны быть направлены только на новые элементы, которые составляют элемент, преобразующий свинец в золото.

После составления пунктов на «элемент, преобразующий свинец в золото», составитель вносит изменения в пункт на устройство, касающийся прибора в целом, который содержит такой элемент, и принимает решение включить его из стратегических соображений. Как мы помним, такой пункт формулы выглядит следующим образом:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:
 - источник энергии,
 - емкость для свинца, и
 - элемент, преобразующий свинец в золото, выполненный с возможностью соединения с упомянутой емкостью и с возможностью получения энергии от упомянутого источника энергии.

Составитель может с легкостью добавить к этому устройству зависимые пункты, вспомнив те изменения, которые он внес в процессе расширения пункта формулы изобретения. Не каждый элемент, удаленный из предварительного пункта формулы, стоит сохранять, но полная группа зависимых пунктов, которую составитель формирует на основе удаленных и/или измененных элементов, выглядит следующим образом:

2. Устройство по пункту 1, содержащее также:
 - коробчатый металлический корпус, при этом упомянутый источник энергии и упомянутый элемент, преобразующий свинец в золото, размещены внутри упомянутого коробчатого металлического корпуса.
3. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый источник энергии представляет собой электродвигатель.
4. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутая емкость для свинца представляет собой чашу.
5. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутая емкость для свинца выполнена с возможностью размещения в ней лома свинца.

Таким образом, составитель подготовил полную группу пунктов на устройство для превращения свинца в золото. Он также пришел к выводу, что ему следует составить группу пунктов, относящихся только к элементу, преобразующему свинец в золото (например, «Элемент, преобразующий свинец в золото, содержащий...»). Следовательно, патентная заявка будет содержать две независимые группы пунктов.

Составитель добавляет третью группу, составив серию пунктов на способ, которые охватывают способ работы элемента, преобразующего свинец в золото, и, возможно, еще одну серию пунктов, охватывающих весь процесс превращения свинца в золото (например, аналогично пункту на устройство).

Теперь патентная заявка содержит четыре независимые группы пунктов (или группы зависимостей).

Затем составитель решает взять одну группу пунктов, например пункты на устройство, и превратить ее в две отдельные группы, каждая из которых подчеркивает какой-то один из аспектов новизны. Сначала независимый пункт 1 может быть переформулирован таким образом, чтобы в него входили элементы зависимого пункта 3; далее он может быть переформулирован в целях включения в него элементов зависимого пункта 4. В итоге получается две группы пунктов с несколько разной направленностью. Эти новые пункты будут выглядеть следующим образом:

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:
 - электродвигатель,
 - емкость для свинца, и

- элемент, преобразующий свинец в золото, выполненный с возможностью соединения с упомянутой емкостью для свинца и с возможностью получения электроэнергии от упомянутого электродвигателя.

1. Устройство для превращения свинца в золото, содержащее:

- источник энергии,
- чашу для свинца; и
- элемент, преобразующий свинец в золото, выполненный с возможностью соединения с упомянутой чашей для свинца и с возможностью получения энергии от упомянутого источника энергии.

Однако на практике подобные варианты составления формулы изобретения следует использовать только в том случае, когда каждый из вариантов обладает новизной и коммерческой значимостью или когда известный уровень техники является неясным или неоднозначным.

Прежде чем составлять максимально широкую формулу изобретения, составитель должен выяснить, не является ли фактический объем изобретения, предусмотренный изобретателем, значительно более узким, чем предлагаемая формула. Если патентная заявка касается автомобиля с тремя колесами и клиент не видит возможностей для адаптации своего изобретения к каким-либо другим транспортным средствам, то формула изобретения должна быть сформулирована узко и относиться только к автомобилям, не предусматривая расширения охраны на все транспортные средства или движущиеся объекты. Но если изобретатель считает, что иное применение возможно, или если составитель предполагает, что потенциальные нарушители сумеют применить изобретение для других транспортных средств, то следует составить достаточно широкую формулу, охватывающую любые транспортные средства, а не только автомобили. Таким образом, составители патентных заявок иногда помогают своим клиентам осознать потенциал их изобретений. Многие изобретатели нацелены на решение конкретной проблемы и не могут в полной мере оценить потенциал своего изобретения. Например, широкополосная связь, являющаяся одной из самых инновационных коммуникационных технологий XX века, первоначально была задумана просто как способ предотвратить подавление и искажение сигналов для радиуправляемых торпед. Позже эта технология была использована для разработки сотовых радиотелефонов CDMA (2G), то есть для вида применения, крайне отдаленного от торпед.

Совет специалиста

Составителю патентных заявок следует всегда задавать себе следующие вопросы: в чем заключаются цели этого изобретения? Охрану чего пытается обеспечить изобретатель? Кто/что может нарушить патентные права? Кому можно лицензировать патент? В каких целях? Обеспечиваю ли я надлежащую охрану, составляя формулу изобретения тем или иным образом?

Составитель должен использовать творческий подход и стремиться обеспечить изобретению максимально возможную охрану, предусмотрев при этом резервные позиции.

Составителю следует иметь в виду, что в некоторых юрисдикциях существуют требования, согласно которым формула изобретения должна быть «краткой». Такие требования могут относиться как к отдельным пунктам, так и к формуле изобретения в целом. В этих случаях излишнего повторения формулировок в нескольких пунктах можно избежать, например составив пункты в зависимой форме.

Хотя в большинстве юрисдикций не будет возражений против использования разумно необходимого числа зависимых пунктов в отношении конкретных предпочтительных признаков изобретения, некоторые патентные эксперты могут возражать против использования множества пунктов тривиального характера. Какое число пунктов является разумно необходимым, а какое не является, зависит от фактов и обстоятельств каждого конкретного случая, причем характер формулировок и структура формулы изобретения не всегда позволяют эксперту легко определить, в отношении какого объекта испрашивается охрана. Патентный эксперт может также выдвинуть возражение, если в одном пункте представлено несколько альтернатив и это не позволяет точно определить его объем.

Ограничения в отношении числа пунктов существуют не во всех юрисдикциях. Но если патентное ведомство устанавливает такие ограничения, то оно делает это не для получения дохода в виде дополнительных пошлин за превышение числа пунктов, а из соображений административной эффективности. Если эксперт выдвигает возражение, с которым не согласен составитель, то последний обязан добиваться наиболее оптимального объема охраны для своего клиента. Конечно, при подаче заявки в любой юрисдикции будет момент, когда добавление дополнительных пунктов не будет отвечать интересам клиента, и чем лучше составитель знаком с требованиями конкретной юрисдикции, тем легче ему будет распознать этот момент и дать соответствующие рекомендации своему клиенту.

3. Ясность, выбор формулировок и несоответствия

Формулировки для описания изобретения следует выбирать тщательно. Они должны охватывать не только изобретение в конкретной форме его выполнения, но и другие варианты, которые могут быть использованы конкурентами для того, чтобы обойти патент и пользоваться изобретением без нарушения патентных прав или необходимости оплаты лицензии. В некотором смысле составителю нужно представить себя на месте потенциального нарушителя и составлять формулу изобретения соответственно.

3.1. Определение терминов

Ясность формулы изобретения имеет огромное значение с точки зрения ее функции по определению объекта, в отношении которого испрашивается охрана. Составитель должен позаботиться о том, чтобы пункты формулы были сформулированы таким образом, чтобы была ясна их категория, а следовательно, и объем испрашиваемой охраны, который может быть различным в зависимости от категории. Выбранные формулировки должны передавать тот смысл, который хочет передать составитель, и адекватно описывать изобретение.

Значение терминов, используемых в пункте, как правило, должно быть понятно специалисту в данной области или, по крайней мере, не должно быть ему абсолютно незнакомо. Если некоторые термины могут быть неизвестны или используются в непривычном значении, составителю следует включить в описание их определения. Затем ему необходимо убедиться в том, что любое новое или альтернативное значение понятно из текста самих пунктов, поскольку формула изобретения должна быть самодостаточной (т. е. понятной без ссылки на описание, даже если описание может служить ориентиром для ее толкования).

В некоторых случаях такие определения могут отличаться от буквального значения слов; однако они не должны расходиться с общепринятым значением в соответствующей области техники, и составитель должен убедиться в том, что все значения соответствуют конкретным обстоятельствам, в которых он намерен использовать данный термин.

В данном примере, как и в целом, составителю следует внимательно прочитать каждый пункт формулы изобретения, обращая внимание не только на технический смысл формулировок, но и на то, какое значение и охват обычно вкладывается в эти формулировки как буквально, так и в соответствующей области техники, поскольку именно так эксперт — или суд — может интерпретировать соответствующий пункт. В частности, составителю следует избегать двусмысленности, которая может привести к тому, что интерпретации или характеристика будут отличаться от предполагаемых.

К примеру, составитель решил использовать в формуле изобретения термин «пластина», но он может иметь разные значения. Если составитель выберет слово «пластина» без пояснений, имеется ли в виду полупроводниковая пластина или древесная пластина, то может возникнуть неопределенность. Хотя любое выбранное слово должно быть настолько широким, насколько это необходимо для обеспечения соответствующего объема охраны, возможны случаи, когда более подходящим может оказаться слово с более четким и конкретным значением. Однако в любом таком случае это значение должно быть определено в описании, чтобы исключить возможность неправильного понимания.

3.2. Отличительные элементы

При составлении формулы изобретения рекомендуется придерживаться правила, согласно которому одному и тому же элементу должен соответствовать один и тот же термин и один и тот же номер. Это позволит обеспечить последовательное использование названий и номеров для конкретного элемента по всей патентной заявке, а также не допустить присвоения того же термина или номера какому-либо другому элементу. Если на практике для обозначения данного элемента обычно используется несколько синонимичных терминов, то составителю следует привести все эти термины при первом упоминании элемента и указать, какой из них будет использоваться в заявке. Аналогичным образом, все сокращения должны быть полностью расшифрованы при их первом использовании в описании, а затем последовательно использоваться во всей остальной части. Поскольку формула изобретения должна быть самодостаточной, это будет справедливо и в случае повторного использования в ней такой аббревиатуры.

Для различения отдельных элементов, имеющих одно и то же обозначение «X», можно использовать словосочетания, состоящие из этого общего обозначения и различных прилагательных. Самый простой способ — это использование порядковых числительных, например, «первый X», «второй X», «третий X» и т. д. Если обозначенные элементы относятся к контрольной точке, то составитель может использовать фразы типа «передний X», затем «задний X» или «проксимальный X», а затем «дистальный X». Для исключения определенного числа компонентов можно также использовать порядковые обозначения. Например, чтобы описать в заявке устройство с тремя или более антеннами (возможно, из-за того, что устройство менее чем с тремя антеннами является частью известного уровня техники), составитель может написать:

Устройство, содержащее первую, вторую и третью антенны, ...

Если речь идет о нескольких парах элементов, можно использовать слова «каждый» и «соответствующий» (например, «каждый излучатель, включающий соответствующий приемник»).

3.3. Относительные термины

При составлении формулы изобретения следует использовать точные формулировки и избегать качественных прилагательных, т. е. таких слов, как «длинный», «короткий», «высокий», «широкий», «быстрый», «медленный», «совершенный» и т. д. Такие слова часто носят субъективный характер и не могут обеспечить четких ограничений, если они не используются со ссылкой на другой элемент формулы. Например, выражение «длинная заготовка из дерева» приобретает смысл только в том случае, если оно представлено в виде:

- первая заготовка из дерева;
- вторая заготовка из дерева, причем первая заготовка из дерева *длиннее* второй заготовки из дерева.

Если составитель все же воспользуется таким неконкретным термином, то, скорее всего, патентный эксперт либо заявит возражение, либо просто проигнорирует его, т. е. прочтет фразу «длинная заготовка из дерева» просто как «заготовка из дерева», что в принципе не отличается от фразы «маленькая заготовка из дерева». Хуже того, если такой пункт окажется в выданном патенте и будет рассматриваться в суде, то обвиняемый нарушитель сможет легко возразить: «Мы используем заготовки из дерева, но мы не используем *длинные* заготовки»³¹.

Аналогичным образом, не рекомендуется использовать такие относительные понятия, как «тонкий», «сильный» или «высокий», если только термин не имеет общепринятого значения в данной области техники (например, «высокочастотный» в отношении усилителя), и именно это значение и подразумевается. Если термин не имеет такого общепризнанного значения и эксперт заявляет возражение, то составителю следует попытаться заменить его более точной формулировкой, встречающейся в исходном раскрытии на дату подачи заявки или приоритета. (Добавление определения, не имеющего основания в исходном раскрытии, может привести к неправомерному расширению объекта). Если в исходном раскрытии нет основания для четкого определения и термин не является существенным для изобретения, составитель может даже

исключить его полностью. В конечном итоге, если термин является существенным, он не должен быть неясным.

В равной степени заявитель не может использовать неясный термин для отличия своего изобретения от известного уровня техники.

3.4. Неопределенность

Особое внимание требуется в отношении использования слов «около», «примерно» или «приблизительно». Такое слово может быть использовано, например, в отношении конкретной величины (например, «около 200°C») или в отношении интервала (например, «от примерно x до примерно y »). Патентные эксперты обычно допускают использование таких слов только в том случае, если их наличие не препятствует установлению однозначного отличия изобретения от уровня техники с точки зрения новизны и изобретательского уровня. Если даже патентный эксперт примет такой термин, составителю следует быть очень осторожным в отношении его использования, так как впоследствии суд может признать его неопределенным.

С выражениями типа «предпочтительно», «например», «такой, как» или «в частности», которые относятся к «факультативным признакам», нужно обращаться очень осторожно, следя за тем, чтобы они не вносили двусмысленности. В некоторых юрисдикциях, например в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), выражения такого типа могут не иметь ограничивающего действия на объем формулы изобретения, а значит, признак, следующий за подобным выражением, будет рассматриваться как полностью факультативный. Но это справедливо не для всех юрисдикций. В некоторых правила могут быть более строгими, чем в ЕПВ, предусматривая, что использование подобных выражений делает пункт недопустимо неопределенным. В данном случае важнее то, в случае судебного разбирательства по патенту ответчик, скорее всего, будет утверждать, что подобные выражения все-таки *имеют* ограничивающее действие, так как в противном случае они не должны были бы использоваться в пункте формулы изобретения. Хотя в итоге патентообладателю, возможно, удастся выиграть дело, задача составителя заключается в том, чтобы при подготовке формулы изобретения минимизировать вероятность подобного судебного разбирательства в принципе (и необходимость нести соответствующие расходы).

3.5. Предлог «в»

Во многих юрисдикциях при составлении формулы изобретения нужно проявлять осторожность в случае использования предлога «в» (и других предлогов) для описания взаимосвязи между различными физическими объектами (т. е. продуктами, устройствами), между объектами и действиями (т. е. процессом, видом применения) или между различными действиями. Примерами могут служить:

- (i) «Головка цилиндра в четырехтактном двигателе»
- (ii) «В телефонном аппарате с автоматическим набором номера, датчиком сигнала готовности к набору и регулятором, указанный датчик сигнала готовности к набору содержит...»
- (iii) «В процессе, использующем средство для подачи электрода аппарата для электродуговой сварки, способ управления напряжением и током электродуговой сварки содержит следующие этапы: ...»
- (iv) «В процессе/системе/устройстве и т. п... усовершенствование, состоящее в ...»

В примерах с (i)–(iii) упор сделан на самостоятельные функциональные составные части (головка цилиндра, детектор готовности к набору, способ управления током и напряжением электродуговой сварки), а не на тот целый объект, частью которого они являются (четырёхтактный двигатель, телефон, процесс).

Во многих юрисдикциях может показаться неясным, ограничивается ли испрашиваемая охрана составной частью как таковой или она должна распространяться на весь объект в целом. Для обеспечения ясности формулы такого типа должны быть направлены или на «объект с такой-то составной частью (или содержащий составную часть)» (например, «четырёхтактный двигатель с головкой цилиндра»), или на составную часть как таковую с указанием цели (например, «головка цилиндра для четырехтактного двигателя»).

В таких пунктах, как в примере (iv), использование слова «в» иногда делает неясным, испрашивается ли охрана только в отношении усовершенствования или в отношении всех признаков, определенных в этом пункте. В данном случае однако также важно обеспечить ясность формулировки, хотя такие пункты, как «использование вещества... в качестве антикоррозионного компонента в составе краски или лака» могут оказаться приемлемыми в таких юрисдикциях, как ЕПВ, на основе второго, немедицинского, применения (см. раздел 2.4 модуля V).

Совет специалиста

Можно возразить, что пункты с предлогом «в» излишне ограничивают объем патентной охраны: уверен ли составитель, что заявленная «головка цилиндра» подходит только для четырехтактного двигателя? Прежде чем использовать слово «в», необходимо убедиться в том, что оно вообще необходимо для охраны изобретения клиента.

3.6. Несоответствие

Любые несоответствия между описанием и формулой изобретения могут давать основания для сомнений в охвате охраны, что может сделать формулу изобретения неясной или необоснованной, а значит, создать почву для возражений.

Рассмотрим несколько примеров несоответствий.

Простое словесное несоответствие. В описании содержится утверждение о том, что изобретение ограничено конкретным признаком, а в формуле изобретения такого ограничения нет. Кроме того, в описании не придается особого значения данному признаку и нет оснований считать данный признак существенным для реализации изобретения.

В таком случае несоответствие можно устранить либо путем расширения описания, либо путем ограничения формулы изобретения. Аналогичным образом, если формула изобретения имеет более ограниченный объем, чем описание, то можно либо расширить формулу изобретения, либо ограничить описание. (Однако необходимо помнить, что во многих юрисдикциях после подачи заявки описание не может быть расширено — даже если «расширение» подразумевает не добавление, а *исключение* каких-либо материалов из описания.)

Несоответствие, касающееся явно существенных признаков изобретения. Эксперту может показаться, либо исходя из общих технических знаний, либо из того, что утверждается или подразумевается в описании, что определенный описанный технический признак, не упомянутый в независимом пункте формулы изобретения, является существенным для осуществления изобретения, или, иными словами, необходимым для решения проблемы, к которой относится изобретение. Либо независимый пункт формулы изобретения может включать признаки, которые не кажутся существенными для осуществления изобретения.

Эксперт не будет предлагать расширить пункт формулы изобретения за счет удаления явно несущественных признаков. Обеспечение широкой охраны формулы изобретения является основной задачей составителя. Государственный патентный эксперт обязан указать на слишком широкую формулу изобретения, но в его обязанности не входит указывать на слишком узкую формулу.

Часть объекта изобретения, представленного в описании и/или на рисунках, не охвачена формулой изобретения. Все пункты формулы изобретения характеризуют электрическую схему, в которой применяются полупроводниковые устройства, но в одном из примеров осуществления, представленном в описании и на рисунках, вместо полупроводниковых устройств использованы электронные лампы.

В таком случае данное несоответствие можно устранить либо расширив формулу изобретения (если описание и чертежи в целом дают достаточное основание для такого расширения), либо исключив данный «излишний» объект из описания и чертежей.

Однако, если в описании и/или на рисунках примеры, не охваченные формулой изобретения, представлены не в качестве примеров осуществления изобретения, а в качестве описания

известного уровня техники или примеров, которые полезны для понимания изобретения, то такие примеры могут быть допустимы. В некоторых юрисдикциях, например в США, включение в описание объекта, отсутствующего в формуле изобретения, обычно не влечет за собой возражений, однако незаявленный объект может рассматриваться как общедоступный (т. е. как часть общественного достояния).

Эти примеры подтверждают требование о том, что описание должно подкреплять формулу изобретения (см. также раздел 10 настоящего модуля).

3.7. Применение на практике

Реальная практика применения требования о ясности может различаться в зависимости от юрисдикции.

В США возражения в отношении формулы изобретения чаще всего связаны с их неопределенностью (отсутствием ясности), если не соблюдается принцип предшествующего упоминания. Такая оценка проводится буквально на основании того, что перед определенным заявленным термином, который упоминается в формуле второй или последующий раз, используется артикль «a» или «an», а не «the».

Согласно Европейской патентной конвенции (ЕПК), формула изобретения должна содержать описание технических признаков изобретения. В случае независимого пункта это означает, что должны быть указаны *все* существенные признаки, необходимые для определения изобретения. Эксперт ЕПВ может заявить возражение по независимому пункту на основании требования о ясности, указав, что пункт должен включать признак, который раскрыт в другом месте, но не заявлен, если этот признак будет признан «существенным» для изобретения.

Кроме того, в Европе в соответствии с ЕПК в описании должна быть раскрыта решаемая техническая задача, решение этой задачи и преимущества изобретения по сравнению с известным уровнем техники. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов приведет к тому, что в отношении заявки будет вынесено возражение по причине недостаточной ясности. Такое же возражение может быть вынесено в случае чрезмерного числа пунктов или отсутствия позиционных обозначений в формуле изобретения, что, как правило, затрудняет работу эксперта.

В Японии пункты типа «продукт через процесс» считаются недостаточно ясными в принципе, кроме случаев, когда определение заявленного продукта с помощью структурных или функциональных элементов является невозможным или практически неосуществимым на дату подачи заявки.

Наконец, следует отметить, что если формула направлена на новое применение лекарственного препарата в терапевтических целях и патологическое состояние, которое подлежит лечению, определено в функциональных терминах (например, «любое состояние, которое может быть улучшено или предотвращено путем селективного связывания определенного рецептора»), то во многих юрисдикциях (например, ЕПВ) такая формула будет считаться соответствующей требованию о ясности только в том случае, если инструкции в форме экспериментальных тестов или критериев тестирования, которые доступны из патентных документов или из общих знаний, позволяют специалисту определить, какое состояние подпадает под такое функциональное определение и соответственно под объем формулы изобретения.

Пример

Патентные заявки должны быть составлены четко и кратко. Составление патентных заявок — это одна из множества областей, где применим известный принцип краткости и простоты, подразумевающий следующее:

- использование простых формулировок там, где этого достаточно;
- составление коротких предложений без изменения привычного порядка слов; и
- отказ от употребления длинных избыточных выражений.

[Первоначальный вариант]

Пункт 1. Оптоэлектронное модулируемое светоизлучающее устройство, содержащее: диэлектрик (1) со встроенными нанокристаллами (2), характеризующееся тем, что упомянутое оптоэлектронное модулируемое светоизлучающее устройство также содержит: первое средство инъекции заряда (3) для инъекции зарядов в диэлектрик (1) таким образом, что это первое средство инъекции заряда (3) способно инжектировать заряды, содержащие ...; второе средство инъекции заряда (4), отличное от упомянутого первого средства инъекции заряда (3), отличающееся тем, что это второе средство инъекции заряда (4) способно ... , и тем, что это второе средство инъекции заряда (4) способно

[Пересмотренный вариант]

Пункт 1. Оптоэлектронное модулируемое светоизлучающее устройство, содержащее: диэлектрик (1) со встроенными нанокристаллами (2); первое средство инъекции заряда (3), которое способно инжектировать заряды в упомянутый диэлектрик (1), заряды, содержащие...; второе средство инъекции заряда (4), способное ... и способное

Действительно ли необходимо выражение «характеризующееся тем, что упомянутое оптоэлектронное модулируемое светоизлучающее устройство также содержит», присутствующее в первоначальном варианте? Или оно слишком многословно?

Более того, если слова «первый» и «второй» используются в качестве обозначений для различения двух разных элементов, названных одной и той же фразой («средство инъекции заряда») и обозначенных на чертежах двумя разными цифрами (3 и 4), то каково назначение фразы «второе средство инъекции заряда (4), отличное от упомянутого первого средства инъекции заряда (3)» в первоначальном варианте? Разве недостаточно ясно, что использование слов «первый» и «второй» в сочетании с позиционными обозначениями (3) и (4) показывает, что речь идет о разных средствах инъекции заряда?

4. Изменения формулы изобретения и модификации изобретения

При составлении формулы нужно постоянно помнить о возможных вариантах изобретения. Юридически такие варианты называются *вариантами осуществления*. Составителю следует представить себя в роли потенциального нарушителя: как он мог бы обойти формулу изобретения? Какие изменения может внести конкурент, чтобы избежать нарушения патентных прав? Выявленные изменения или альтернативные варианты осуществления изобретения должны быть отражены в описании и формуле изобретения. Также важно не оставлять без внимания альтернативные варианты осуществления изобретения, которые могут выполнять ту же функцию: относящиеся к ним пункты формулы изобретения имеют решающее значение для обеспечения широкого объема охраны.

Пример

Изобретатель разработал устройство, представляющее собой карандаш с прикрепленным к нему ластиком. Пункты формулы изобретения, направленные на основной (или предпочтительный) вариант осуществления могут быть сформулированы следующим образом:

1. Устройство, содержащее:
 - карандаш; и
 - ластик, прикрепленный к упомянутому карандашу.
2. Упомянутое устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый ластик прикреплен к упомянутому карандашу посредством разъемного соединения.
3. Упомянутое устройство по пункту 2, отличающееся тем, что упомянутый карандаш красного цвета.

Пункты, характеризующие альтернативный вариант осуществления этого же изобретения, могут иметь следующий вид:

1. Устройство, содержащее:
 - цветной карандаш; и
 - ластик, прикрепленный к упомянутому цветному карандашу.
2. Упомянутое устройство по пункту 1, отличающееся тем, что упомянутый ластик прикреплен к упомянутому цветному карандашу посредством разъемного соединения.
3. Упомянутое устройство по пункту 2, отличающееся тем, что упомянутый цветной карандаш красного цвета.

Из сравнения пунктов на цветной карандаш и на обычный карандаш следует, что составитель мог бы составить еще более широкую формулу изобретения, характеризующую «письменную принадлежность» с зависимыми пунктами на цветной карандаш и обычный карандаш.

Совет специалиста

При рассмотрении этих альтернативных вариантов осуществления следует всегда помнить о бюджете клиента и о том, чтобы не выходить за рамки предусмотренного самим изобретателем объема.

5. Необходимость избегать излишних ограничений

Основным правилом составления пунктов формулы изобретения является их постоянный анализ и удаление излишних элементов (т. е. ограничений). Как уже было отмечено, один из способов заключается в том, чтобы составить пункт в виде одного длинного предложения и включить в него все разумные элементы, касающиеся варианта осуществления, а затем проанализировать это предложение и удалить все элементы, которые не являются существенными с точки зрения сущности изобретения. В этом случае составитель может составить пункт так, чтобы он охватывал изобретение максимально широким образом, и избежать излишних ограничений. Этот пункт может быть дополнен группами пунктов, которые будут иметь другой объем и заново вводить некоторые из этих прочих элементов. В результате группа пунктов на изобретение будет иметь широкий объем, равно как и патентная охрана, если она будет предоставлена.

Еще одно правило заключается в том, что формула изобретения не должна опираться на отсылки к описанию или чертежам для разъяснения технических признаков изобретения, кроме как в случае крайней необходимости. Так называемые «*омнибусные пункты*», которые содержат отсылку к описанию или рисункам без каких-либо конкретных ограничений (например, «Устройство для сбора кукурузы, как оно раскрыто в описании» или «Соковыжималка, как показано на рисунке 4»), не являются допустимыми в большинстве юрисдикций.

В любом случае именно заявитель обязан показать, что отсылка к описанию или рисункам является «абсолютно необходимой». Допустимым исключением может быть ситуация, когда формула изобретения относится к изобретению особого вида, которое может быть хорошо показано на рисунках, но не может быть с легкостью изложено словами или представлено в виде простой математической формулы. Другим особым случаем являются изобретения, относящиеся к химическим продуктам, некоторые признаки которых могут быть описаны только посредством графиков или диаграмм.

6. Отрицательные ограничения и оговорки

Обычно объект формулы изобретения характеризуется положительными признаками, указывающими на то, что определенные технические элементы присутствуют. В редких случаях составитель может ограничить объект путем использования отрицательного элемента, явным образом означающего, что конкретный признак отсутствует (например, «не из дерева»). Такие отрицательные элементы могут быть включены, например, чтобы исключить

непатентоспособный вариант осуществления изобретения, раскрытый в первоначально поданной заявке, или если отсутствие признака следует из первоначально поданной заявки.

Кроме того, в некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, предшествующее раскрытие может быть исключено посредством использования «оговорки» для обеспечения новизны той части изобретения, которая подпала под такое раскрытие. Оговорка, которая не основана на первоначально поданной заявке, может обеспечить только новизну; она не обеспечивает изобретательского уровня. Также очень важно, чтобы формулировка оговорки не выходила за рамки первоначально поданной заявки (см. также раздел 3 модуля IX).

В более общем смысле отрицательные элементы или оговорки можно использовать только в том случае, если включение положительных признаков в формулу изобретения:

- (i) либо не приводит к более ясному и краткому определению объекта при сохранении его патентоспособности;
- (ii) либо чрезмерно ограничивает объем формулы.

В качестве примера можно привести химический процесс, в котором можно использовать любой известный металл, кроме меди (и сам изобретатель не знает, почему нельзя использовать медь). В этом случае может использоваться формулировка «металл, за исключением меди...», хотя составителю, возможно удастся составить более подходящую формулировку, отражающую этот элемент более положительным образом.

Есть также мнение, что составителю следует избегать использования отрицательных элементов и оговорок, поскольку суть формулы, обеспечивающей охрану изобретения, лучше всего передается с помощью изящных и продуманных формулировок.

7. Формула изобретения и конкурирующие продукты

Составителю следует задать вопросы своему клиенту о конкурирующих продуктах. Эта информация может быть использована при составлении формулы изобретения, чтобы обеспечить охват конкурирующих продуктов, при условии что они не являются частью известного уровня техники.

Поскольку рассмотрение патентной заявки может длиться несколько лет, составитель должен быть в курсе появляющихся в течение этого времени конкурирующих продуктов в той области, к которой относится изобретение. Если составитель узнает о появлении нового конкурирующего продукта в период рассмотрения патентной заявки, он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы она лучше отражала как изобретение клиента, *так и* конкурирующий продукт (при условии, что этот продукт точно не является частью известного уровня техники). В результате можно добиться того, чтобы формула изобретения в выданном патенте охватывала конкурирующий продукт, в результате чего конкурент будет вынужден приобрести у клиента лицензию.

Вопросы внесения изменений в формулу изобретения и патентную заявку в процессе патентного делопроизводства рассматриваются в разделе 3 модуля IX.

8. Формула изобретения должна превосходить известный уровень техники

Составитель должен составить формулу изобретения, превосходящую известный ему известный уровень техники. В противном случае патент будет недействительным. Идеальным решением является составление более узкой формулы, чем известный в настоящее время предшествующий уровень техники, но более широкой, чем конкурирующие продукты.

Следует также помнить, что в некоторых юрисдикциях, например в США, составитель, изобретатель и другие стороны, связанные с патентной заявкой, обязаны раскрыть патентному ведомству весь известный им соответствующий предшествующий уровень техники. Несоблюдение этого требования в некоторых случаях может привести к признанию полученного

патента недействительным и прекращению действия лицензии составителя на ведение профессиональной деятельности.

9. Использование для одного изобретения пунктов разного типа

Если изобретение может быть заявлено и как способ, и как устройство, то составителю нужно именно так и сделать. Дело не в том, что изобретение может быть заявлено только в одной форме — на самом деле, чтобы получить максимально широкую охрану, целесообразно заявлять его в разных формах.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример

Изобретение относится к программному обеспечению для поиска в Интернете.

Пункт на систему, относящийся к этому изобретению, может выглядеть так:

1. Система для поиска в Интернете, содержащая:
 - программный модуль, предназначенный для осуществления поиска;
 - базу данных, предназначенную для хранения результатов поиска; и
 - пользовательский интерфейс, предназначенный для представления результатов поиска пользователю.

Следует отметить, что в пункте 1 перечислены составные элементы изобретения и способ их взаимодействия друг с другом. Указаны три элемента и функции, осуществляемые каждым из них. Указано, что программный модуль осуществляет поиск, база данных сохраняет результаты поиска, а интерфейс делает результаты поиска доступными для пользователя.

Пункт на способ на то же изобретение может выглядеть следующим образом:

2. Способ осуществления поиска в Интернете, содержащий:
 - передачу запроса на поиск в Интернете с помощью программного модуля;
 - получение результатов поиска в Интернете, осуществленного по запросу на поиск с помощью программного модуля;
 - хранение результатов поиска в базе данных; и
 - представление результатов поиска пользователю с помощью пользовательского интерфейса.

В пункт 2 включены различные этапы осуществления поиска и в то же время те элементы, которые выполняют каждую из указанных функций. Например, первый этап представляет собой осуществление поиска в Интернете с помощью программного модуля.

10. Обеспечение обоснования формулы изобретения в описании

Как уже было отмечено, описание и рисунки должны служить подтверждением для формулы изобретения. Это означает, что объект каждого пункта формулы должен иметь основание в описании. Требование о подтверждении не означает, что в описании и формуле изобретения должны использоваться идентичные формулировки. Однако, как правило, объем формулы изобретения не будет толковаться более широко, чем содержание описания и рисунков, а также (в некоторых юрисдикциях) вклад в известный уровень техники.

Совет специалиста

Следует помнить, что единственными разумными ограничениями широты формулы изобретения являются соображения, связанные с известным уровнем техники (новизной и изобретательским уровнем) и с тем, подтверждено ли раскрытие; к ним не относятся

Большинство пунктов формулы являются обобщением одного или нескольких конкретных примеров. При составлении патентной заявки составитель старается обобщить в формуле изобретения конкретные варианты осуществления, раскрытые в описании и рисунках; патентный эксперт оценивает степень обобщения в каждом конкретном случае с учетом соответствующего известного уровня техники. Допустимая степень обобщения может быть различной в зависимости от области техники и соответствующего известного уровня техники. В случае формулы изобретения, открывающего совершенно новую область, как правило, допускается более широкое обобщение, чем в случае изобретения, являющегося усовершенствованием в хорошо известной области. Правомерным считается такое изложение формулы изобретения, которое не настолько широко, чтобы выйти за рамки объема изобретения, но и не настолько узко, чтобы лишить заявителя справедливого вознаграждения за раскрытие изобретения. Заявителю обычно разрешено охватить все очевидные модификации, эквиваленты и виды применения того, что он описал. В частности, если есть основания полагать, что все варианты, охватываемые формулой изобретения, имеют свойства или применения, которые им приписывает заявитель в описании, то формула изобретения может быть составлена соответствующим образом.

Более подробно о рассмотрении патентных заявок экспертами рассказывается в разделе 1 модуля IX.

Совет специалиста

В настоящем руководстве неоднократно подчеркивалось, что в описании должно содержаться адекватное подтверждение патентных притязаний клиента. Следует помнить, что нельзя добавить совершенно новый материал в ответ на возражения эксперта; нужно стараться предвидеть, какие более узкие элементы, возможно, придется добавить в формулу впоследствии, чтобы изначально включить их обоснование в описание.

Рассмотрим несколько примеров наличия и отсутствия подтверждения у формулы изобретения.

Пример 1

Формула изобретения относится к способу обработки всех видов «саженцев растений» посредством воздействия на них управляемым холодовым шоком для получения конкретных результатов; в описании раскрывается применение способа только для одного вида растений.

Поскольку характеристики разных растений сильно различаются, у эксперта есть серьезные основания полагать, что этот процесс применим *не* ко всем видам саженцев. Если заявитель не сможет предоставить убедительное доказательство обратного, то ему придется ограничить свою формулу изобретения тем конкретным видом растения, о котором идет речь в описании. Простого утверждения, что процесс применим к саженцам всех растений, недостаточно.

Пример 2

Формула изобретения относится к конкретному способу обработки «отливок из синтетической смолы» для обеспечения определенных изменений их физических характеристик. Все описанные примеры относятся к термопластическим смолам и способ представляется непригодным для термореактивных смол.

Если заявитель не сможет представить доказательство того, что данный способ применим и для термореактивных смол, то ему придется ограничить свою формулу изобретения термопластическими смолами.

Пример 3

Формула изобретения относится к улучшенным композициям жидкого топлива, которые обладают заданным требуемым свойством. В описании приведен один способ получения

такого жидкого топлива — за счет отсутствия определенного количества специальной добавки. Никакие другие способы получения жидкого топлива с требуемым свойством не раскрыты.

В формуле изобретения добавка не упомянута. Вся широта формулы не подкреплена описанием, что является основанием для возражения со стороны патентного эксперта.

Составитель не должен пытаться включить в формулу изобретения то, в отношении чего у него нет уверенности, что оно входит в объем изобретения. Он должен обеспечить выдачу действующих патентов своим клиентам. Требование о подтверждении не только справедливо защищает общество от патентных притязаний, существенно превышающих то, что может обосновать заявитель, но и защищает заявителя от последствий попыток запатентовать то, что не подкреплено описанием в его заявке.

Степень раскрытия изобретения в патентной заявке носит относительный характер и зависит от объема желаемой охраны. Для получения более широкой патентной охраны в принципе требуется более полное раскрытие изобретения, а требование о наличии подтверждающего раскрытия призвано предотвратить *чрезмерное* расширение формулы изобретения по сравнению с тем, что раскрыто в описании и на рисунках. И наоборот, для получения узкой патентной охраны может быть достаточно менее широкого раскрытия изобретения — в некоторых случаях одного варианта его осуществления. В любом случае излишне широкое раскрытие изобретения в формуле изобретения не запрещено как таковое. Однако это приведет к увеличению нагрузки на заявителя и росту его расходов, а также к передаче общественности большего объема сведений об изобретении, чем объем полученной правовой охраны.

11. Единство изобретения

Под *единством изобретения* понимается требование, согласно которому патентная заявка должна, как правило, относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой так, что они образуют единый общий изобретательский замысел. Второй из этих вариантов, т. е. группа изобретений, связанных единым замыслом, может стать основой для нескольких независимых пунктов, относящихся к одной и той же категории; более распространенным случаем является наличие нескольких независимых пунктов, относящихся к разным категориям. В США для выражения аналогичной концепции используется понятие *требования о внесении ограничения*.

Это требование установлено главным образом для того, чтобы обеспечить справедливую структуру пошлин: оно не позволяет заявителям подавать патентные заявки, содержащие множество отдельных изобретений, оплачивая при этом только одну пошлину за подачу заявки. Таким образом, установление факта отсутствия единства изобретения, как правило, не является критическим недостатком для патентной заявки. Если патентный эксперт устанавливает, что в формуле изобретения отсутствует единство изобретения, то он, как правило, требует от составителя выбрать часть пунктов формулы и удалить остальные. Однако обычно будет разрешено подать еще одну патентную заявку, содержащую удаленные из первой заявки пункты, — так называемую *выделенную заявку*. С практической точки зрения это означает, что невыполнение этого требования влечет за собой временные и финансовые последствия для клиента, связанные с дополнительными расходами и задержкой в получении патентной охраны.

Изложенное далее призвано помочь составителю понять, в каких случаях патентный эксперт может прийти к выводу об отсутствии единства изобретения. Приведенные примеры относятся в основном к изобретениям в области химии, но соответствующие принципы могут распространяться на заявки во всех областях техники.

В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, принцип единства изобретения в отношении промежуточного и конечного продуктов признается соблюденным, если:

- (i) промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, т. е. их основные химические структуры одинаковы или их химические структуры технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточный продукт привносит в конечный продукт существенный структурный элемент; и

- (ii) промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны, т. е. конечный продукт производится непосредственно из промежуточного или выделяется из него через небольшое число промежуточных, каждый из которых содержит тот же существенный структурный элемент.

Единство изобретения может также присутствовать между промежуточным и конечным продуктами, структуры которых неизвестны; например, между промежуточным продуктом с известной структурой и конечным продуктом с неизвестной структурой или между промежуточным продуктом с неизвестной структурой и конечным продуктом с неизвестной структурой. В таких случаях должно быть достаточно доказательств, позволяющих специалисту в данной области заключить, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны, например, когда промежуточный продукт содержит тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо привносит существенный элемент в конечный продукт.

В заявке могут быть заявлены различные промежуточные продукты, используемые в различных способах получения конечного продукта, при условии что у них есть один и тот же существенный структурный элемент. Новый промежуточный продукт не должен разделять процесс, который ведет от промежуточного продукта к конечному. Если заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, то принцип единства между промежуточными продуктами не будет считаться соблюденным. Если промежуточный и конечный продукты представляют собой семейства соединений, то каждое промежуточное соединение должно соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. При этом некоторые конечные продукты могут не иметь соответствующего соединения в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства могут не быть полностью совпадающими. Сам факт того, что промежуточные продукты могут иметь другое действие или потенциальное применение, не связанное с получением конечных продуктов, не должен препятствовать соблюдению принципа единства изобретения.

Если в одном пункте содержатся (химические или нехимические) альтернативы, т. е. речь идет о так называемой «группе Маркуша» (см. раздел 2.3 модуля IV), то принцип единства изобретения считается соблюденным, если альтернативы носят аналогичный характер и могут с легкостью заменять друг друга. Согласно Договору о патентной кооперации (РСТ), когда группа Маркуша применяется для альтернатив химических соединений, они считаются «имеющими сходную природу», если:

- (A) все альтернативы имеют общее свойство или активность, и
- (B)(1) присутствует общая структура, т. е. существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах, или
- (B)(2) в случаях, когда общая структура не может быть объединяющим критерием, все альтернативы относятся к признанному классу химических соединений в той области, к которой относится изобретение³².

Указанная в пункте B(1) характеристика «существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах» касается случаев, когда соединения обладают в значительной степени общей химической структурой или когда у соединений общей является только небольшая часть их структур, но эта общая часть в свете известного уровня техники является структурно отличительной, а общая структура является существенной с точки зрения общего свойства или активности. Структурный элемент может быть единственным компонентом или комбинацией отдельных компонентов, связанных между собой. Указанная в пункте B(2) альтернатива «относятся к признанному классу химических соединений» означает, что специалист в данной области может ожидать, что члены этого класса будут вести себя одинаковым образом в контексте заявленного изобретения, т. е. каждый член может быть заменен другим и при этом будет достигнут тот же предполагаемый результат. Если может быть показано, что хотя бы одна альтернатива Маркуша не обладает новизной, то составителю следует еще раз проанализировать, соответствует ли формула изобретения принципу единства изобретения.

В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ, отсутствие единства может быть очевидным a priori (т. е. до рассмотрения экспертом формулы изобретения относительно известного уровня техники) или может быть выявлено только a posteriori, например если с помощью документа, являющегося

частью известного уровня техники, будет показано отсутствие новизны или изобретательского уровня в независимом пункте, в результате чего два или более зависимых пункта окажутся не имеющими общего изобретательского замысла.

Совет специалиста

Следует помнить, что отсутствие единства изобретения не является критическим недостатком. Как правило, на те пункты формулы, которые были удалены из первоначальной заявки, можно подать выделенную заявку (см. раздел 4.6 модуля IX).

12. Направленность формулы изобретения

Все ограничения или элементы, изложенные в одном пункте формулы изобретения, должны иметь единую направленность. Например, все действия, указанные в пункте на способ, должны выполняться одной и той же стороной. Единая направленность важна, поскольку она указывает на возможных нарушителей патента. Хотя это звучит как простой совет на уровне здравого смысла, осуществить его на практике может быть трудно, если суть изобретения такова, что компоненты замысла распределены между несколькими физическими элементами или действиями. Наличие единой последовательной направленности становится важным и в тех случаях, когда коммерческая деятельность, связанная с изобретением, распределена между несколькими сторонами.

Как правило, в суде легче доказать прямое нарушение патентных прав, чем косвенное (т. е. факт содействия нарушению или активного побуждения к нарушению), поскольку в первом случае доказательства обычно более доступны, чем во втором. Следовательно, для того чтобы формула изобретения оказывала сдерживающее воздействие, она должна быть составлена таким образом, чтобы любая попытка имитации охраняемого объекта рассматривалась как акт прямого нарушения прав. В тех случаях, когда это невозможно (например, если прямое нарушение может быть совершено только теми, в отношении кого обычно невозможно подать иск, например, широкой общественностью или клиентами компании), формула изобретения должна предусматривать необходимость выявления и обоснования факта косвенного нарушения.

Как будет разъяснено далее, выявление и доказывание фактов прямого и косвенного нарушения прав обычно проще в случае пунктов на продукт, чем в случае пунктов на процесс или способ.

Рассмотрим пример пункта на продукт.

Пример

Изобретение относится к новому отсеку для батареек, используемых для питания фонарика. Изобретатель обнаружил, что если установить на обычную батарейку типа D-cell деталь из меди в форме лепестков, имеющую штыревую часть разъема, и вставить батарейку в фонарик, также имеющий деталь из меди в форме лепестков с гнездовой частью разъема, то срок службы батарейки увеличивается в три раза по сравнению с обычной.

Составитель может составить следующий пункт:

1. Устройство для увеличения срока службы батареек для фонарика, содержащее:
 - деталь из меди в форме лепестков, снабженную штыревой частью разъема и выполненную с возможностью соединения с батарейкой;
 - работающий от батареек фонарик с электропроводкой; и
 - деталь из меди в форме лепестков, снабженную гнездовой частью разъема и соединенную с электрической проводкой работающего от батареек фонарика,
 - отличающееся тем, что упомянутая деталь из меди в форме лепестков, снабженная штыревой частью разъема, выполнена с возможностью соединения с упомянутой деталью из меди в форме лепестков, снабженной гнездовой частью разъема.

Хотя такой пункт, возможно, адекватно отражает суть изобретательского замысла изобретения, он не имеет единой направленности. Некоторые его части соответствуют

компонентам, относящимся к батарее, а другие — компонентам, относящимся к фонарику. (Если бы срок службы батареек продлевался для увеличения срока службы фонарика, было бы меньше проблем с направленностью формулы).

Но что если физическое или юридическое лицо, которое продает батарейки, не занимается продажей фонариков? Что если одна компания продает только батарейки, а другая — только фонарики? Использование приведенного выше пункта означало бы, что ни лицо, которое продает батарейки, ни лицо, которое продает фонарики, не может являться прямым нарушителем прав на этот пункт.

Нередко для установления факта любого нарушения прав одним лицом, такого как содействие нарушению или склонение к нарушению, необходимо прямое нарушение другим лицом. Во многих правовых системах действует требование о том, что для признания факта нарушения патентных прав патентообладатель должен доказать, что по крайней мере одно лицо совершило прямое нарушение. Хотя в некоторых юрисдикциях опытные юристы нередко могут доказать факт прямого нарушения даже в случае приведенного в примере пункта, составителю все же следует стремиться к составлению формулы изобретения таким образом, чтобы его клиенту не пришлось тратить значительные средства и время на подобные споры.

Кроме того, при составлении формулы изобретения составитель должен учитывать и необходимость обеспечения лицензионных прав. В условиях рынка одна компания может продавать фонарики, а другая — батарейки, и ни одна из этих сторон, скорее всего, не будет испытывать потребности в получении лицензии, если формула изобретения будет сформулирована так, как показано в примере. Каждая из сторон может быть искренне уверена в том, что с точки зрения закона она не нарушает патентные права, так как использует только часть патента (см. «правило всех элементов» в разделе 1.3 модуля IV).

Пример

Допустим, составитель подготовил еще три группы пунктов:

- одна направлена на ту часть системы, которая связана с фонариком;
- вторая направлена на ту часть системы, которая связана с батареей; и
- третья направлена на комбинацию деталей из меди в форме лепестков.

Будет разумно сохранить первоначальный пункт, а три дополнительных пункта сформулировать следующим образом:

[Пункт, относящийся к фонарику]

2. Устройство для увеличения срока службы батареек для фонарика, содержащее:
 - работающий от батареек фонарик с электропроводкой; и
 - деталь из меди в форме лепестков, снабженную гнездовой частью разъема и соединенную с упомянутой электропроводкой упомянутого работающего от батареек фонарика,
 - отличающееся тем, что упомянутая деталь из меди в форме лепестков, снабженная гнездовой частью разъема, выполнена с возможностью соединения с упомянутой деталью из меди в форме лепестков, снабженной штыревой частью разъема, присоединенной к батарее.

[Пункт, относящийся к батарее]

3. Устройство для увеличения срока службы батареек для фонарика, содержащее:
 - батарейку; и
 - деталь из меди в форме лепестков, снабженную штыревой частью разъема и выполненную с возможностью соединения с упомянутой батареей,
 - отличающееся тем, что упомянутая деталь из меди в форме лепестков, снабженная штыревой частью разъема, выполнена с возможностью соединения с деталью из меди в форме лепестков, снабженной гнездовой частью разъема и соединенной с электрической проводкой фонарика.

[Соединительные элементы]

4. Устройство для увеличения срока службы батареек для фонарика, содержащее:
- деталь из меди в форме лепестков, снабженную штыревой частью разъема и выполненную с возможностью соединения с батареейкой; и
 - деталь из меди в форме лепестков, снабженную гнездовой частью разъема и выполненную с возможностью соединения с электрической проводкой работающего от батареек фонарика,
 - отличающееся тем, что упомянутая деталь из меди в форме лепестков, снабженная штыревой частью разъема, выполнена с возможностью соединения с упомянутой деталью из меди в форме лепестков, снабженной гнездовой частью разъема.

Как можно заметить, хотя в пунктах 2–3 упоминаются и батарейка, и фонарик, направленность каждого пункта меняется: только на батарейку, только на фонарик или на комбинацию двух соединительных элементов. Так, пункт 2 легче использовать для лицензирования или предъявления иска о нарушении в отношении поставщика фонариков, чем пункт 1, а пункт 3 легче использовать для лицензирования или предъявления иска о нарушении в отношении поставщика батареек, чем пункт 1. Пункт 4 направлен на две детали в форме лепестков и может быть использован против компании, изготавливающей части в форме лепестков для последующей сборки производителями как фонариков, так и батареек.

Далее будет рассмотрен пример направленности в случае пункта на процесс или способ.

Пример

Изобретение относится к компьютерной системе клиент-сервер. Изобретение относится к новому способу заказа конфет через Интернет: потребитель может использовать камеру и роботизированный манипулятор для укладывания конфет в пакет, который затем посылается ему. Клиентский компьютер (например, домашний персональный компьютер) запрашивает серверный компьютер (например, компьютерную систему интернет-провайдера), и серверный компьютер находит информацию, обрабатывает ее и отправляет результаты клиенту.

Составитель может составить следующий пункт:

1. Способ продажи конфет, содержащий:
- отправку запроса с клиентского компьютера на серверный компьютер в отношении конфет, находящихся в кондитерском магазине;
 - отправку видеоданных кондитерского магазина с серверного компьютера на клиентский компьютер;
 - отображение видеоданных кондитерского магазина на клиентском компьютере, при этом отображаемые видеоданные обеспечивают воспроизведение кондитерского магазина на экране, чтобы позволить пользователю клиентского компьютера задавать направление роботизированному манипулятору, расположенному в кондитерском магазине;
 - отправку направляющих инструкций для роботизированного манипулятора с клиентского компьютера на серверный компьютер;
 - преобразование направляющих инструкций для роботизированного манипулятора во встроенные механические направляющие инструкции роботизированного манипулятора, расположенного в кондитерском магазине, при этом встроенные механические направляющие инструкции роботизированного манипулятора активируют действия роботизированного манипулятора по заполнению пакета конфетами;
 - отправку инструкций по доставке с клиентского компьютера на серверный компьютер; и

преобразование инструкций по доставке во встроенные механические инструкции роботизированного манипулятора, при этом встроенные механические инструкции роботизированного манипулятора активируют действия роботизированного манипулятора по укладыванию пакета с конфетами в открытую коробку и упаковывания для доставки.

Легко заметить, что этот пункт не обладает единой направленностью. Некоторые действия выполняются клиентским компьютером, а некоторые — серверным компьютером. Это означает, что ни лицо, контролирующее клиентский компьютер, ни лицо, контролирующее серверный компьютер напрямую не нарушают права на такой пункт.

Аналогичным образом, в условиях рынка одна компания может владеть кондитерским магазином и роботизированным манипулятором, другая — серверным компьютером, а третья компания может поставлять программное обеспечение для клиентского компьютера. Хотя компания, владеющая кондитерским магазином, и компания, владеющая серверным компьютером, будут иметь между собой коммерческую договоренность, компания, занимающаяся программным обеспечением для клиентского компьютера, может не иметь договора ни с одной из этих компаний, и серверный компьютер будет доступен каждому, кто предоставит номер кредитной карты для оплаты услуг. В подобной ситуации ни у одной из этих компаний не будет необходимости в получении лицензии у патентообладателя, так как их деятельность не затрагивает формулу изобретения целиком, а значит, ни одна из компаний не нарушает соответствующие патентные права.

Следовательно, составитель может составить еще две группы пунктов: одну, направленную только на клиентскую часть системы, и другую, направленную только на серверную часть системы. (Опять-таки, с точки зрения составителя будет целесообразно сохранить первоначальный пункт).

Два новых пункта будут выглядеть следующим образом:

[Пункт, относящийся к клиентскому компьютеру]

2. Способ продажи конфет, содержащий:

- получение видеоданных кондитерского магазина на клиентском компьютере;
- отображение видеоданных кондитерского магазина на клиентском компьютере, при этом отображаемые видеоданные обеспечивают воспроизведение кондитерского магазина на экране, чтобы позволить пользователю клиентского компьютера задавать направление роботизированному манипулятору, расположенному в кондитерском магазине;
- отправку направляющих инструкций для роботизированного манипулятора с клиентского компьютера, при этом направляющие инструкции для роботизированного манипулятора инициируют действия роботизированного манипулятора по заполнению пакета конфетами; и
- отправку инструкций по доставке с клиентского компьютера, при этом инструкции по доставке инициируют действия роботизированного манипулятора по укладыванию пакета с конфетами в открытую коробку и упаковывания для доставки.

[Пункт, относящийся к серверному компьютеру]

3. Способ продажи конфет, содержащий:

- отправку видеоданных кондитерского магазина с серверного компьютера на клиентский компьютер, при этом видеоданные кондитерского магазина обеспечивают воспроизведение кондитерского магазина на экране, чтобы позволить пользователю клиентского компьютера задавать направление роботизированному манипулятору, расположенному в кондитерском магазине;
- получение направляющих инструкций для роботизированного манипулятора на серверном компьютере от клиентского компьютера;
- преобразование направляющих инструкций для роботизированного манипулятора во встроенные механические направляющие инструкции роботизированного манипулятора, расположенного в кондитерском магазине, при этом встроенные механические направляющие инструкции роботизированного манипулятора активируют действия роботизированного манипулятора по заполнению пакета конфетами;
- получение инструкций по доставке на серверном компьютере от клиентского компьютера; и
- преобразование инструкций по доставке во встроенные механические инструкции роботизированного манипулятора, при этом встроенные механические инструкции роботизированного манипулятора активируют действия роботизированного

манипулятора по укладыванию пакета с конфетами в открытую коробку и упаковывания для доставки.

Как можно заметить, хотя в пунктах 2 и 3 упомянуты и серверный, и клиентский компьютеры, действия в каждом из пунктов относятся исключительно или к клиенту, или к серверу. Так, пункт 2 легче использовать для лицензирования или предъявления иска о нарушении прав в отношении поставщика клиентского программного обеспечения, чем пункт 1, а пункт 3 легче использовать для лицензирования или предъявления иска о нарушении прав в отношении оператора программного обеспечения сервера, чем пункт 1.

Совет специалиста

Составление формулы изобретения — это циклический процесс ее анализа и редактирования. Даже опытному составителю вряд ли удастся составить безупречную формулу с первой попытки. Однако в конечном итоге этот процесс позволяет составить формулу изобретения, отражающую весь объем изобретения клиента и обеспечивающую надежную охрану.

13. Сужение формулы изобретения в ходе рассмотрения заявки

Есть несколько причин, по которым составителю может потребоваться сузить формулу изобретения в ходе рассмотрения патентной заявки, в том числе чтобы сделать формулу патентоспособной.

Формула изобретения может быть сужена с помощью:

- (i) добавления новых элементов;
- (ii) добавления ограничения к ранее упомянутому элементу; и/или
- (iii) уточнения того, как взаимодействуют ранее упомянутые элементы.

Рассмотрим еще раз пример с карандашом.

Пример

Сужение может быть достигнуто путем добавления дополнительного элемента, такого как колпачок для карандаша. Пункт может выглядеть следующим образом:

1. Устройство, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша;
- источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша; и
- съемный колпачок, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша.

Дополнительный элемент (колпачок) сужает формулу изобретения. Теперь пункт не охватывает карандаш, к которому прикреплены только источник света и ластик; в устройстве, нарушающем этот пункт, теперь должны присутствовать все три элемента.

Большинство патентных ведомств требуют, чтобы составитель четко показывал все изменения, вносимые в формулу изобретения во время ее рассмотрения экспертом. Так, в зависимости от национальных правил выдачи патентов, изменения, внесенные в формулу, подобную приведенной выше, могут быть представлены в патентное ведомство в следующем виде:

1. [С изменениями] Устройство, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному концу карандаша; и
- источник света, прикрепленный к центральной части упомянутого карандаша; и
- съемный колпачок, прикрепленный к одному концу упомянутого карандаша.

В данном случае слова в квадратных скобках указывают на редактирование (т. е. пункт формулы был «изменен»), зачеркивание показывает удаленные слова, а подчеркивание — новые добавленные слова.

При сужении формулы путем добавления нового элемента такой элемент должен дополнительно уточнять существующий структурный/функциональный элемент или быть связующим элементом (т. е. определять взаимосвязь между существующими элементами). Однако новый элемент должен обладать новизной только по отношению к пункту формулы изобретения, так как он уже должен присутствовать в описании. Создавать новые взаимосвязи между частями, которые не были раскрыты в описании на дату подачи заявки, недопустимо. Более того, составитель не должен добавлять элементы, значительно сокращающие объем охраны, не рассмотрев сначала возможности альтернативных изменений и не проинформировав клиента о возможных последствиях таких изменений.

Нередко составитель может обеспечить превосходство над известным уровнем техники не путем добавления нового ограничения в формулу, а путем дополнительного уточнения уже указанных элементов или их взаимосвязи: например, изменить формулу изобретения, добавив «сигнал из В поступает в А».

Пример

В примере выше формула изобретения также может быть сужена путем определения источника света:

1. Устройство, содержащее:

- карандаш, имеющий удлиненную конструкцию, включающую два конца и центральную часть между концами;
- ластик, прикрепленный к одному из концов упомянутого карандаша; и
- источник света, прикрепленный к упомянутому карандашу в средней части, при этом упомянутый источник света обеспечивает направление света от того конца упомянутого карандаша, который снабжен упомянутым ластиком.

Более подробно вопросы внесения изменений в формулу изобретения и патентную заявку в целом в процессе патентного делопроизводства рассматриваются в разделе 3 модуля IX.

14. Исключения из патентоспособности

В большинстве юрисдикций существуют объекты, которые не могут быть запатентованы. В одних юрисдикциях списки исключений длиннее, в других короче. В прецедентном праве США, например, появилось несколько судебных исключений из круга патентоспособных объектов. Более подробно вопросы патентоспособности объекта рассматриваются в разделе 2.4 модуля II.

Время от времени составителю придется сталкиваться с тем, что формула изобретения его клиента была отклонена по причине какого-либо исключения из патентоспособности. В некоторых случаях ему все же удастся получить патентную охрану путем изменения формулы, и это еще один пример ситуации, когда составитель должен проявить старание и творческий подход для достижения целей своего клиента.

В случае изобретений, связанных с программным обеспечением, некоторые отказы в большей степени относятся к форме, чем к содержанию. Иногда, чтобы избежать исключения из патентоспособности, составителю будет достаточно лишь сформулировать (переформулировать) пункты определенным образом, даже если описание по существу не изменится.

Нередко ему придется принимать во внимание тот факт, что изобретения в области биотехнологий требуют особого внимания. Проблемы могут быть связаны с тем, что некоторые «изобретения» в области биотехнологий непатентоспособны, потому что являются научными открытиями или считаются изобретениями, эксплуатация которых противоречит нормам общественного порядка или морали (например, как использование эмбрионов в коммерческих целях в некоторых юрисдикциях). Национальное и региональное законодательство, касающееся исключений из круга патентоспособных объектов, существенно различается, и составителю,

который занимается подготовкой патентных заявок в области биотехнологий, необходимо быть в курсе законодательных изменений и новых технологий в тех юрисдикциях, в которых работает он и его клиенты.

Как уже было отмечено в разделе 2.4 модуля II, во многих юрисдикциях методы лечения людей и животных не являются патентоспособными. Однако во многих случаях переформулирование формулы изобретения может позволить заявителю получить охрану. Например, методы тестирования обычно считаются промышленно применимыми изобретениями, по крайней мере в ЕПВ, а значит, они обладают патентоспособностью, если соответствующий тест применяется для усовершенствования или контроля устройства, продукта или процесса, которые сами по себе пригодны для промышленного применения. В частности, может быть патентоспособным использование определенных животных в целях тестирования промышленных продуктов (например, чтобы убедиться в отсутствии пирогенного или аллергического действия) или явлений (например, для определения загрязненности воды или воздуха).

Нужно также помнить о том, что, несмотря на общее исключение из патентоспособности методов лечения и диагностики, патенты могут быть выданы на новые продукты, предназначенные для использования в таких способах лечения или диагностики, в частности на вещества или композиции. Аналогичным образом даже в случае действия упомянутого выше общего ограничения может быть запатентовано изготовление протезов или искусственных конечностей, например способ изготовления стелек для исправления осанки или способ изготовления протеза. Снятие отпечатка стопы или отливка формы культи, на которую устанавливается протез, не носят хирургического характера и не требуют присутствия квалифицированного медицинского персонала. Более того, стельки, как и протезы, изготавливаются вне тела. При этом способ изготовления эндопротеза, требующий выполнения хирургических действий для проведения измерений, может исключаться из патентоспособности.

15. Требование о промышленной применимости

Время от времени составителю необходимо проводить анализ формулы изобретения клиента в целях обеспечения соблюдения требования о промышленной применимости (см. раздел 2.3 модуля II). Например, устройство для предоставления рекомендаций в области стиля одежды может быть расценено экспертом как не соответствующее критерию промышленной применимости в конкретной юрисдикции. В подобной ситуации составитель может попробовать обеспечить соблюдение этого требования путем изменения формулы изобретения, например, на устройство для поддержания объема запасов на складе одежды.

В целом ЕПВ требует, чтобы в описании патентной заявки был указано, если это не является очевидным, каким образом изобретение может быть использовано в промышленности. В отношении последовательностей или частичных последовательностей генов это общее требование выражается в том, что промышленная применимость последовательности или частичной последовательности должна быть раскрыта в патентной заявке, так как просто нуклеотидная последовательность без указания функции не является патентоспособным изобретением. В случаях, когда последовательность или частичная последовательность генов используется для производства белка или части белка, необходимо указать, какой белок или какая часть белка могут быть произведены и какую функцию они выполняют. Или же, если нуклеотидная последовательность не используется для производства белка или части белка, в качестве функции может быть указано, что, например, нуклеотидная последовательность проявляет определенную транскрипционную промоторную активность.

16. Охват формулы изобретения

Формула изобретения может *охватывать* известный уровень техники или предположительно нарушающий патентные права вариант осуществления (т. е. продукт или процесс, который предположительно нарушает права на действующий патент). Формула изобретения проверяется с точки зрения охвата известного уровня техники при оценке ее новизны. В случае судебного разбирательства по вопросу о нарушении патентных прав формула изобретения проверяется с точки зрения охвата предположительно нарушающего права продукта или процесса для установления такого нарушения.

Для того чтобы формула изобретения охватывала предположительно нарушающий права продукт или процесс, каждый элемент формулы должен присутствовать в таком продукте или процессе (см. подробнее о правиле всех элементов в разделе 1.3 модуля IV). Соответственно, составитель должен удостовериться в том, что по меньшей мере один пункт формулы изобретения (если не все пункты) в патентной заявке охватывает варианты осуществления изобретения, созданные, используемые и продаваемые его клиентом. Если формула изобретения не охватывает представленный клиентом вариант осуществления изобретения, то, возможно, составитель не понял изобретение (или клиент внес изменения в модель или практику). Кроме того, после выдачи патента клиент не сможет добросовестно использовать маркировку для обозначения того, что продукт охраняется патентом, если продукт не соответствует всем элементам формулы. Хуже того, клиент может столкнуться с трудностями, когда будет требовать от нарушителя возмещения убытков в форме упущенной выгоды. Несмотря на то, что ему, скорее всего, удастся получить роялти в разумном объеме, разница между роялти и упущенной выгодой может быть весьма значительной.

17. Толкование формулы изобретения в суде

Самую главную проверку формулы, подготовленной составителем, будет проводить не патентный эксперт, а суд в случае оспаривания патента. В патентных спорах толкование формулы изобретения, как правило, является наиболее важным фактором при определении того, были ли нарушены патентные права или даже является ли патент действительным с учетом известного уровня техники. Процесс определения объема формулы изобретения называется *толкованием формулы*. Объем охраны, предоставляемой конкретным патентом, нередко определяется значением всего нескольких специальных терминов, использованных в формуле изобретения.

Суды обычно толкуют патенты путем изучения формулы изобретения и описания. Если формула изобретения и описание не дают четкого представления о конкретном значении, суды будут руководствоваться общим значением терминов с точки зрения специалиста в данной области. В США, в частности, суды все чаще используют словари при толковании формулы изобретения и толкуют стандартные термины в соответствии с ними. Однако в США начинают с прочтения формулы изобретения с учетом обычного значения терминов, и лишь после этого рассматривается описание и история делопроизводства в целях установления того, существуют ли какие-либо иные или особые значения у соответствующих терминов. В таких случаях в суде также могут использоваться технические словари, энциклопедии и справочники для определения значений терминов, относящихся к конкретной области изобретения.

Как правило, суд придает использованному в формуле термину его обычное значение в полном объеме, в соответствии с тем, как этот термин понимается специалистом в данной области. Например, если речь идет об изобретении в области химии и необходимо истолковать содержащийся в формуле изобретения термин «аморфный», то суд скорее всего примет во внимание такое значение этого термина, которое является обычным для химика, и может обратиться к специализированному словарю, признаваемому практикующими специалистами в области химии. Аналогичным образом, если изобретение относится к программному обеспечению и необходимо истолковать содержащийся в формуле изобретения термин «кэш», суд может принять во внимание такое значение этого термина, которое является обычным для программиста. Более того, когда в суде рассматриваются вопросы действительности формулы и нарушения прав, в качестве помощи при толковании формулы изобретения могут быть использованы показания экспертов.

Если в патентной заявке используется новый термин, либо если у термина есть несколько различных значений, а подразумевается только одно, либо если значение термина может быть неоднозначным, то целесообразно дать определение этого термина в разделе описания патентной заявки. Описание может выступать в качестве глоссария специальной терминологии, используемой в формуле изобретения, и хотя впоследствии эксперты и суды для толкования формулы изобретения могут использовать словари, справочники, руководства, энциклопедии и иногда свои собственные общие знания, лучше стремиться к тому, чтобы патентная заявка была самодостаточной (т. е. понятной без внешнего контекста).

Нередко бывает так, что слова, использованные в формуле изобретения, имеют несколько словарных значений. Некоторые значения не имеют отношения к заявленному изобретению.

Если конкретный термин имеет несколько возможных значений и другие факторы отсутствуют, то суд, скорее всего, будет толковать термин в соответствии с его значением, принятым в конкретной области, а не в соответствии с его обиходным значением. При толковании формулы изобретения суд может даже изучить внутренние доказательства, т. е. доказательства, содержащиеся в самом патенте, такие как формула изобретения, описание, рисунки и т. д., а также материалы делопроизводства и историю рассмотрения патентной заявки, с целью установления того значения термина, которое в наибольшей степени соответствует намерениям составителя заявки. Составителю всегда следует быть предельно внимательным и учитывать любую возможную двусмысленность при составлении патентной заявки и при подготовке ответов на сообщения патентного ведомства (см. модуль IX), которые в некоторых юрисдикциях называются письменными заключениями или заключениями об экспертизе, в процессе патентного делопроизводства.

Законодательство некоторых юрисдикций предусматривает правовую охрану за рамками буквального значения слов, используемых в формуле изобретения. Такая дополнительная охрана предоставляется в рамках принципа, называемого *доктриной эквивалентов*. В разных юрисдикциях доктрина эквивалентов может предоставлять разные объемы охраны.

Пример

В формуле изобретения указано, что гвоздь прикрепляет деталь А к детали В. Предполагаемый нарушитель использовал в своей продукции все признаки формулы изобретения за исключением того, что он вместо гвоздя использовал винт для прикрепления детали А к детали В.

Согласно доктрине эквивалентов патентообладатель может возразить, что винт является эквивалентом гвоздя с точки зрения целей запатентованного изобретения. Если суд согласится с аргументами патентообладателя, факт нарушения будет установлен.

В некоторых странах доктрина эквивалентов является широкой и основывается на убеждении, что практически невозможно найти слова, которые бы адекватно описывали весь объем сложного изобретения. В подобных обстоятельствах патентообладатель из приведенного примера даже может утверждать, что для целей данного изобретения эквивалентом гвоздя является клей.

При этом в некоторых юрисдикциях, напротив, изобретатель и составитель должны сами определить в формуле изобретения, что они считают изобретением, а доктрина эквивалентов не применяется. В этом случае судья мог бы постановить, что патентообладатель мог составить формулу изобретения, просто использовав термин, охватывающий и гвозди, и винты, например «металлический крепеж», и не признать факт нарушения патентных прав в приведенном выше примере.

Доктрина эквивалентов — это сложная юридическая тема, и стандарты определения эквивалентов значительно различаются в разных странах. Задача составителя заключается в том, чтобы выяснить, какой режим применяется в юрисдикциях, в которых он подает патентные заявки, включая вопрос о том, могут ли сообщения составителя в процессе патентного делопроизводства быть использованы для исключения возможности применения доктрины эквивалентов. Если составитель из примера выше ведет работу в тех юрисдикциях, где действует практика лишения заявителя права давать толкование формулы, противоречащее прежним заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения заявки, то его ответ на сообщение ведомства о том, что могут использоваться «только» гвозди, существенно помешает патентообладателю утверждать обратное позднее (т. е. что эквивалентами гвоздей могут быть винты или клей).

Совет специалиста

Толкование формулы изобретения в соответствии с доктриной эквивалентов может быть непредсказуемым. Если необходимо, чтобы формула изобретения сдерживала потенциальных подражателей и позволяла эффективно вести судебное разбирательство против нарушителей, следует составлять ее так, как будто такого режима не существует, т. е. наделяя термины только их обычным и привычным значением с точки зрения специалиста в данной области.

Ключевые слова

- подготовка формулы изобретения
- группа пунктов
- ясность формулы изобретения
- ненужные ограничения
- оговорки
- превзойти известный уровень техники
- единство изобретения
- направленность формулы изобретения
- охват формулы изобретения
- толкование формулы изобретения
- доктрина эквивалентов

Вопросы для самопроверки

- ☐ Почему составителю следует сначала подготовить формулу изобретения, а затем составлять остальные части патентной заявки?
- ☐ Приведите примеры того, как составитель может расширить формулу изобретения.
- ☐ При составлении формулы изобретения следует избегать использования относительных слов, таких как «короткий», «высокий», «быстрый», «медленный» и «идеальный». Верно или нет?
- ☐ При составлении патентной заявки составитель может наделять слова смыслом, отличным от их обычного словарного значения. Верно или нет?
- ☐ Почему важно избегать необязательных элементов при составлении формулы изобретения?
- ☐ Что такое единство изобретения?
- ☐ Поясните, как формула изобретения может «охватывать» известный уровень техники.
- ☐ Что такое толкование формулы изобретения? Что такое направленность или ориентир, используемые при толковании формулы?
- ☐ Почему важно, чтобы формула имела единую направленность?
- ☐ Изобретатель X утверждает, что его изобретение представляет собой дверь с реализованной программными средствами блокировкой с использованием системы распознавания лиц. Составителю нужно подготовить только пункты на продукт, которым является дверь. Верно или нет?

Модуль VII.

Подготовка описания, рисунков и реферата

В предыдущих модулях мы рассмотрели, как составляется формула изобретения патентной заявки; в этом модуле речь пойдет о подготовке описания, рисунков и реферата.

1. Целевая аудитория патентных заявок

При подготовке патентной заявки всегда следует помнить, кто будет ее адресатом. Наиболее очевидными адресатами являются патентные эксперты и судьи. При этом заказчик и изобретатель также являются адресатами: составитель патентной заявки должен убедиться в том, что изобретатель понимает свою собственную заявку. Кроме того, потенциальными адресатами являются конкуренты, возможные нарушители и инвесторы. Многие инвесторы, прежде чем принять решение об инвестировании, тщательно изучают патентный портфель компании.

Как было разъяснено в разделе 2.2 Модуля III, описательная часть заявки обычно делится на несколько разделов. Поскольку название каждого из них несколько отличается в зависимости от юрисдикции, составителю патентных заявок до подготовки описания следует уточнить, какой формат требуется в той стране, в которой испрашивается охрана. Например, описания в международных заявках, подаваемых в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ), должны содержать разделы со следующими заголовками:

- (i) «Название изобретения»
- (ii) «Область техники»
- (iii) «Уровень техники»
- (iv) «Краткое изложение сущности изобретения» или «Раскрытие изобретения»
- (v) «Краткое описание рисунков»
- (vi) «Наилучший способ осуществления изобретения», «Лучший вариант (варианты) осуществления изобретения» или «Описание вариантов осуществления»
- (vii) «Промышленная применимость» (если применимо)
- (viii) «Перечень последовательностей» (если применимо)
- (ix) «Перечень последовательностей, содержащий свободный текст» (если применимо)

Предполагается, что международные заявки РСТ должны быть структурированы подобным образом, за исключением тех случаев, когда суть изобретения такова, что для его более рационального толкования и представления может потребоваться другой подход.

Совет специалиста

Следует помнить, что способ составления описания или любой из его частей может оказывать влияние на толкование формулы изобретения. Также следует помнить, что правила ее представления могут различаться в разных юрисдикциях: нужно внимательно изучить конкретные требования и обычную практику, относящиеся к каждому разделу описания в юрисдикции(-ях), представляющей(-их) интерес для клиента(-ов).

Перед составлением патентной заявки составитель должен идентифицировать изобретение и четко понять, в чем заключаются признаки изобретения по сравнению с известным уровнем техники. Только в этом случае он будет иметь полное представление о том, какие варианты осуществления, примеры и/или рисунки могут потребоваться для достаточного обоснования заявленного изобретения. Решающее значение при толковании заявки будет иметь ее согласованность, для обеспечения которой необходимо использовать целостный подход. Например, если какой-либо термин используется в формуле изобретения и тот же термин встречается в подробном описании, то лицо, которое читает патентную заявку, будет однозначно понимать, что этот термин в обоих случаях обозначает одну и ту же техническую концепцию.

Не существует одного «правильного» способа составления патентной заявки, и хотя в разных юрисдикциях могут быть предусмотрены различные варианты порядка изложения, о чем идет речь в последнем разделе, заявки редко составляются именно в таком порядке. Изложенное ниже отражает предпочтения опытных составителей. При этом в конкретном контексте могут быть не менее эффективны и другие подходы. Некоторые специалисты, например, могут менять местами пункты (ii) и (iii).

- (i) Эффективным способом формулирования сути изобретательского замысла является составление в первую очередь наиболее широкого(-их) основного(-ых) пункта(-ов), содержащего(-их) признаки изобретения (см. также раздел 1 модуля VI). Составление в первую очередь раздела «Уровень техники» может казаться хорошей идеей, но, скорее всего, это не самый эффективный подход, так как есть риск того, что этот раздел будет слишком длинным и подробным. Вместо этого составителю патентных заявок следует уделить свое (неизбежно ограниченное) время другим, более важным частям патентной заявки, обеспечивающим достаточное раскрытие заявленного изобретения, таким как «Подробное описание вариантов осуществления», «Рисунки» и «Краткое изложение сущности изобретения».
- (ii) После составления пунктов формулы изобретения целесообразно подготовить первую часть описания (т. е. разделы «Название изобретения», «Область техники», «Уровень техники» и «Краткое изложение сущности изобретения»), хотя последнюю часть можно с тем же успехом подготовить позже, когда составитель завершит составление описания вариантов осуществления изобретения и уточнит формулу изобретения.
- (iii) Далее следует вторая часть описания, т. е. «Краткое описание рисунков», «Подробное описание вариантов осуществления изобретения» и «Рисунки». Поскольку эти разделы взаимосвязаны, они составляются в комплексе.
- (iv) После составления описания и рисунков составителю следует вернуться к пунктам формулы изобретения: вполне вероятно, что составление описания позволило ему более четко понять суть изобретения. Например, после составления описания больше шансов увидеть в формуле изобретения лишние элементы, неоправданно сужающие возможный объем патентной охраны. Возможно, более явными станут недостатки формулы изобретения, связанные с ее полнотой и точностью. Кроме того, у составителя могут появиться новые идеи относительно формулировок.
- (v) После завершения работы с формулой изобретения следует еще раз проверить рисунки и описание и убедиться, что они в точности соответствуют формуле изобретения с точки зрения терминологии и последовательности изложения. Допустим, в формуле изобретения использовалось абстрактное понятие «располагаемый на полу элемент» для описания ножки стула. Составитель может дать определение этому абстрактному термину в описании. Например, следующим образом: «Сиденье присоединено к первой ножке стула, которая является одним из примеров выполнения располагаемого на полу элемента, пригодного для использования в одном из вариантов осуществления изобретения».

3. Составление частей описания

В этом подразделе будет более подробно рассмотрено составление каждого раздела описания. В данном случае мы придерживаемся порядка, изложенного в разделе 1, хотя, как было показано в разделе 2, это не всегда тот порядок, в котором составитель готовит патентную заявку.

3.1 Название изобретения

«Название», или «Название изобретения», должно широко и в то же время кратко описывать объект изобретения. В некоторых юрисдикциях (например, в Соединенном Королевстве) название публикуется вскоре после подачи заявки, а остальная часть описания изобретения к патенту обычно публикуется через 18 месяцев после даты подачи (или приоритета). Поэтому многие составители предпочитают использовать широкое название.

Хотя разумно избегать слишком узкого названия изобретения, чтобы не ограничивать его предполагаемый охват, название все же должно в достаточной степени отражать объект изобретения. Иногда патентный эксперт может выдвинуть возражение на том основании, что название не соответствует сущности изобретения.

С другой стороны, хотя название изобретения должно надлежащим образом описывать заявленное изобретение, оно не должно полностью его характеризовать (и обычно это невозможно в пределах допустимого количества слов). Например, если заявленное изобретение касается «полупроводникового устройства» и «способа изготовления полупроводникового устройства», включающего новые признаки, то название может звучать так: «ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ».

В некоторых странах, например в США, предпочтительным является использование заголовка «Название», а не «Название изобретения», поскольку включение в заголовок раздела слова «изобретение» может привести к сужению толкования формулы изобретения.

3.2 Область техники

В разделе «Область техники» указывается область техники, к которой относится изобретение. Эта часть обычно состоит не более чем из одного абзаца, содержащего два-три предложения. В них просто указывается область техники, в которой, как ожидается, читающий патент человек обладает определенными знаниями (т. е. та сфера, в которой предположительно разбирается специалист, изучающий формулу изобретения). В этой части указывается общий раздел классификации, к которому может быть отнесено изобретение. Например, если изобретение относится к усовершенствованию топливной системы двигателя внутреннего сгорания, то формулировка может быть следующей: «Настоящее изобретение относится к топливной системе двигателя внутреннего сгорания. В частности, речь идет об электронной системе впрыска топлива для использования в двигателе внутреннего сгорания».

Как и в случае с названием, в разделе «Область техники» не нужно характеризовать само заявленное изобретение, т. е. в нем не следует излагать изобретательский замысел или признаки изобретения.

3.3 Уровень техники

«Уровень техники» представляет собой раздел, в котором раскрывается контекст изобретения. В нем кратко излагается уровень техники в целом в области, к которой относится изобретение. Что более важно, в нем необходимо обозначить проблему, которую призвано решить изобретение, т. е. указать те недостатки, которые есть у существующих технологий. Уровень техники, который должен быть включен в данный раздел, должен быть наиболее близким к уровню техники, известному изобретателю до даты подачи заявки.

При составлении этого раздела составитель должен убедиться в том, что изобретатель действительно указывает известный уровень техники, общедоступный до даты подачи заявки. Нередко бывает так, что изобретатель описывает предполагаемый известный уровень техники, который на самом деле не является таковым в соответствии с патентным законодательством. Это может быть связано с тем, что изобретатель ошибочно полагает, что некая идея или

технология, очевидная для него, должна быть частью известного уровня техники. Известный уровень техники, который необходимо включить в описание, должен представлять собой только опубликованные сведения и только те, которые имеют непосредственное отношение к пониманию изобретения и решаемой им задачи.

Совет специалиста

Понимание проблемы, которую решает изобретение, поможет вам составить предметное введение в известный уровень техники, что позволит избежать подробного описания истории развития соответствующей технологии. Старайтесь избегать таких модифицирующих формулировок, как «общеизвестный» или «общепринятый», так как они содержат предположения об известном уровне техники и наличии у аудитории знаний о нем.

В некоторых юрисдикциях, например в США, содержание раздела «Уровень техники» может охватывать собственный уровень техники изобретателя, который эксперт будет называть *уровнем техники, признанным заявителем*. Хотя с таким утверждением можно успешно спорить, лучше стараться избегать подобных дискуссий с экспертами. Если какие-либо сведения ошибочно отнесены к известному уровню техники, это может быть не так просто исправить путем внесения поправок или удаления, и патентный эксперт может обоснованно отклонить формулу изобретения заявителя.

Еще одна проблема, связанная с разделом «Уровень техники», заключается в том, что иногда само изобретение неразрывно связано с «новым пониманием» уровня техники. Однако если это новое понимание описано в разделе «Уровень техники», то некоторые из новых элементов изобретения могут рассматриваться как содержащиеся в известном уровне техники. Раздел «Уровень техники» должен быть составлен таким образом, чтобы в нем раскрывалась только проблема, а не решение, которое представляет собой изобретение. (Решение должно приводиться далее в описании).

Если суть изобретения заключается в признании проблемы (т. е. сама проблема считается новой), то вместо указания только на проблему в разделе «Уровень техники» следует отразить ее отсутствие в известном уровне техники.

Раздел, посвященный уровню техники, должен быть коротким и закладывать основу для последующего раскрытия сущности изобретения, его осуществления и использования. В конце раздела можно кратко изложить недостатки известного уровня техники. При этом раздел должен быть написан так, чтобы заинтересовать читателя и заставить его задуматься о том, как вообще можно решить поставленную задачу.

Однако в некоторых юрисдикциях упоминание конкретного известного уровня техники не является целесообразным.

В прошлом в некоторых патентных заявках в разделе «Уровень техники» или в «Кратком изложении» были пункты, касающиеся «целей изобретения». По возможности таких заявлений следует избегать. Если это требуется по закону той юрисдикции, в которой будет подаваться заявка, постарайтесь, чтобы это было не более чем изложением проблемы, которую изобретение стремится решить или уменьшить, как указано в разделе об уровне техники. Любое подобное заявление может привести к ограничению охвата изобретения. Допустим, в заявке предусмотрено, что «целью изобретения является повышение уровня безопасности», в то время как целью является также снижение стоимости. В этом случае в некоторых юрисдикциях, например в США, если конкурент сможет доказать, что его продукт не направлен на повышение уровня безопасности, а служит другой цели, он сможет избежать обвинений в нарушении прав. Еще один риск заключается в том, что подобные заявления могут стать основанием для обвинений в «мошеннических» утверждениях: например, если «целью изобретения является лечение рака», в то время как точнее было бы сказать, что оно направлено на облегчение симптомов определенного вида рака.

Совет специалиста

Не тратьте слишком много времени на подготовку раздела об уровне техники. В современной патентной практике в заявку принято включать лишь краткое пояснение, описывающее известный уровень техники в очень общих чертах.

Ссылки на источники из известного уровня техники

Хотя в некоторых юрисдикциях в этом разделе не требуется описывать известный уровень техники и приводить конкретные ссылки на соответствующие источники, есть и другие юрисдикции, например Япония, где заявители обязаны описать и привести хотя бы одну ссылку на известный уровень техники, которая была известна изобретателю или заявителю до подачи заявки. Согласно общему формату заявки (CAF) (см. раздел 2.6 модуля III), перечень ссылок на конкретные документы, характеризующие известный уровень техники, может быть включен не в раздел об известном уровне техники, а в описание.

3.4 Краткое изложение сущности изобретения

В разделе «Краткое изложение сущности изобретения» необходимо изложить суть изобретения в полном объеме и объяснить, как изобретатель решил проблему(-ы), изложенную(-ые) в разделе «Уровень техники». Задача этого раздела состоит в определении изобретения в контексте таким образом, чтобы заложить основу для последующих широких пунктов формулы изобретения.

Начинающие составители могут быть введены в заблуждение названием этого раздела, что может повлечь за собой целый ряд ошибок. Многих из них можно избежать, просто кратко изложив суть формулы изобретения. На практике некоторые составители готовят этот раздел, превращая каждый из независимых пунктов формулы в абзац краткого изложения. Такой подход гарантирует, что точные слова, используемые в формуле, появятся в описании. Это справедливо как для независимых, так и для зависимых пунктов формулы изобретения, которые соответственно представляют собой основные и дополнительные признаки, позволяющие решить поставленную задачу.

Как правило, указываются преимущества изобретения, которые позволяют продемонстрировать изобретательский уровень или неочевидность по сравнению с известным уровнем техники. Любые подобные преимущества должны сопровождаться изложением самого широкого (независимого) пункта формулы, частью которого они являются. Однако, как было показано в разделе 3.3 об уровне техники, существует риск чрезмерного раскрытия этих преимуществ и, следовательно, сужения трактовки заявленного изобретения: потенциальный нарушитель может заявить, что его собственный продукт не обладает или обладает лишь некоторыми преимуществами, заявленными в патенте.

Совет специалиста

При формулировании преимуществ следует избегать абсолютных выражений, которые могут вызвать несогласие или возражение («Благодаря настоящему изобретению шум может быть полностью устранен»), и вместо них использовать относительные выражения («Благодаря настоящему изобретению уровень шума может быть снижен» или «Благодаря настоящему изобретению может быть достигнут более низкий уровень шума»).

В некоторых юрисдикциях раздел «Краткое изложение» делится на подразделы «Техническая проблема», «Решение проблемы» и «Преимущества». То, как сформулированы решаемые задачи, влияет на понимание изобретательского уровня (изобретательского замысла) экспертом или судом. Составителю необходимо постараться сформулировать технические проблемы в этом разделе таким образом, чтобы предлагаемое решение имело изобретательский уровень по сравнению с известным уровнем техники (т. е. было неочевидным).

Составителю также нужно сделать так, чтобы краткое изложение не было слишком широким и не выходило за рамки формулы изобретения каким бы то ни было образом. Во-первых, такое раскрытие в этом разделе может расширить охват известного уровня техники, по отношению к которому будет рассматриваться изобретение. Если в этом разделе будет установлена явная связь изобретения с более широким объектом, то впоследствии будет трудно, если вообще возможно, доказать, что известный уровень техники не опорочивает новизну заявленного изобретения.

Во-вторых, когда краткое изложение носит широкий и более общий характер, в нем нередко фигурирует (пусть и неявно) какая-либо другая концепция, не подкрепленная достаточным образом в заявке. Это открывает возможности для тех, кто захочет попытаться (особенно в ходе судебного разбирательства) добиться признания патента недействительным на том основании, что раскрытие изобретения было неполным, поскольку вопросы, упомянутые в кратком изложении, не раскрыты в других частях заявки. Также широкое краткое изложение такого рода может означать, что формула изобретения не охватывает весь объем изобретения.

В некоторых юрисдикциях, например в США, предпочтительным является использование заголовка «Краткое изложение», а не «Краткое изложение сущности изобретения», поскольку включение в заголовок раздела слова «изобретение» может привести к сужению толкования формулы изобретения.

3.5 Краткое описание рисунков

«Краткое описание рисунков» нередко располагается непосредственно перед подробным описанием вариантов осуществления изобретения. Заявки из области механики, электротехники и электроники практически всегда включают рисунки, а из области химии и биотехнологий — могут как включать, так и не включать. Чаще всего рисунки иллюстрируют конкретные рабочие примеры устройства или прибора, а не общие принципы, и, соответственно, обеспечивают надлежащее представление вариантов осуществления изобретения.

Если рисунки являются частью патентной заявки, то в кратком описании рисунков следует указать, что представляет собой каждый рисунок и как отдельные рисунки соотносятся друг с другом. Рисунки являются важной частью раскрытия, помогая выполнить требование о полном описании изобретения. В этом небольшом разделе лишь в общих чертах рассказывается о том, что представляют собой рисунки и что на них изображено; их более подробное описание приводится далее.

В каждом кратком описании следует указать тип рисунка (фотография, чертеж, график, схематическое изображение, блок-схема и т. д.) и вид (например, вид сверху вниз, вид сбоку, вид в перспективе, изображение в разобранном виде и т. д.), а также добавить краткую информацию о том, что собственно изображено на рисунке (например, устройство, диаграмма, иллюстрирующая данные, и т. д.).

В некоторых юрисдикциях во избежание более узкого толкования, ограничивающего формулу изобретения тем, что изображено на рисунках, краткое описание рисунков должно начинаться с заявления, согласно которому рисунки иллюстрируют только один или несколько вариантов осуществления изобретения, а не само изобретение.

Пример

Примерный вариант осуществления настоящего изобретения представлен в качестве примера на сопроводительных рисунках, на которых одни и те же или аналогичные элементы обозначены одним и тем же номером:

- На рисунке 1 схематично показан общий вид одного из возможных вариантов осуществления изобретения.
- На рисунке 2 представлен вид в поперечном сечении устройства, изображенного на рисунке 1.

3.6 Описание вариантов осуществления

В разделе «Описание вариантов осуществления» широко раскрываются различные варианты или примеры осуществления заявленного изобретения. Соответственно, варианты осуществления имеют более узкий охват по сравнению с кратким изложением сущности изобретения, в котором представлен только новый изобретательский замысел. В предыдущих разделах описания, таких как «Название», «Область техники», «Уровень техники» и «Краткое изложение сущности изобретения», а также «Формула изобретения», изобретение рассматривается обобщенно, тогда как в данном разделе изобретение дополняется одним или несколькими примерами (например, описанием конкретного прототипа устройства). Другими словами, описание

вариантов осуществления позволяет вдохнуть жизнь в формулу изобретения и достаточно полно изложить суть заявленного изобретения, чтобы специалист в соответствующей области мог его воспроизвести, использовать и понять.

Совет специалиста

Не следует рассчитывать на то, что после подачи заявки удастся исправить допущенные при ее составлении ошибки. Рано или поздно возникнет такая ошибка, которую невозможно будет исправить без подачи новой заявки и, следовательно, без потерь для клиента, для которого сместится дата первоначальной подачи.

Если в заявке есть рисунки, то раздел «Описание вариантов осуществления» должен быть тесно связан с ними. Например, для пояснения каждого элемента типового устройства и связей между этими элементами составитель должен проанализировать каждый элемент, изображенный на рисунке. (Подробнее о ссылочных обозначениях в этом контексте см. в разделе 2.2 модуля IV.)

Описание вариантов осуществления изобретения не может быть изменено по существу после даты подачи заявки, поскольку в процессе рассмотрения патентная заявка не может быть изменена с целью включения в нее нового технического раскрытия. Следовательно, составитель должен убедиться в том, что этот раздел является достаточным и полным на день подачи патентной заявки. (Подробнее о внесении поправок в заявку в процессе патентного делопроизводства см. в разделе 3 модуля IX.)

Поэтому составителю необходимо убедиться в том, что патентная заявка:

- (i) отражает материалы, раскрывающие сущность изобретения, которые были предоставлены изобретателем;
- (ii) содержит достаточную информацию для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить изобретение, и
- (iii) обеспечивает достаточную глубину и детализацию формулы изобретения, чтобы при необходимости ее можно было сузить в ходе патентного делопроизводства и тем самым избежать отсылок к сведениям из известного уровня техники, приведенным экспертом.

Пример

Изобретатель считает, что его изобретение обладает новизной и оригинальностью, а значит, в целом патентоспособно. Перед тем, как подать патентную заявку, он создает опытный образец своего изобретения, который становится прототипом для целого ряда успешно продаваемых продуктов. В прототипе изобретатель использовал устройство А, соединенное с устройством В медными проводами. Абстрагируясь, можно сказать, что такая комбинация устройств образует составную часть Х. Другим составными частями изобретения являются Y и Z.

Формула изобретения на момент подачи заявки выглядит так:

Устройство, содержащее:

- составную часть Х;
- составную часть Y, взаимодействующую с упомянутой составной частью Х; и
- составную часть Z, взаимодействующую как с упомянутой составной частью Х, так и с упомянутой составной частью Y.

Изобретателю удастся убедить составителя в том, что придуманная им комбинация элементов Х, Y и Z настолько опережает известный уровень техники, что в заявке не нужно вдаваться в технические подробности, раскрывать частные варианты осуществления изобретения и достаточно лишь подкрепить необходимыми сведениями тот объем, который имеет формула изобретения. Тем самым изобретатель хочет уменьшить свои материальные затраты и ускорить процесс составления заявки. В результате такого давления со стороны изобретателя в патентной заявке не упомянуты устройства А и В.

В ходе рассмотрения заявки патентный эксперт обнаруживает источник информации, опубликованный неким доктором Q из компании Acme Corp., из которого известны

составные части X, Y и Z. Этот источник информации порочит патентоспособность заявленного изобретения.

В ходе оценки действий ведомства и анализа приведенных сведений из известного уровня техники составитель приходит к выводу, что каждый признак изобретения известен из публикации доктора Q за исключением того, что в документе доктора Q говорится, что составная часть X включает устройство C и устройство D. При этом, по мнению доктора Q (как и многих других специалистов), объединение устройств C и D является единственным известным способом создания части X.

Таким образом, возникшее затруднение можно было бы преодолеть и получить патент при условии изменения формулы изобретения следующим образом:

Устройство, содержащее:

- составную часть X, образованную путем соединения устройства A и устройства B;
- составную часть Y, взаимодействующую с упомянутой составной частью X;
- и составную часть Z, взаимодействующую как с упомянутой составной частью X, так и с упомянутой составной частью Y.

Далее составитель приходит к выводу, что не только эта совокупность признаков является патентоспособной, но и взятый в отдельности путь создания составной части X из устройств A и B. Более того, именно конструкция составной части X и является фактическим изобретением его клиента.

К сожалению, клиент настаивает, что в патентную заявку не следует включать сведения о том, что составная часть X может быть создана из устройств A и B. Поэтому составитель не может изменить формулу изобретения: ни чтобы преодолеть порочащий патентоспособность уровень техники, ни чтобы заявить придуманную изобретателем новую комбинацию средств.

В данной ситуации патентная заявка, скорее всего, будет оставлена без движения, если только составитель не придумает еще один способ изменения формулы изобретения. Составитель может подготовить новую патентную заявку, в которой будет сделано надлежащее техническое раскрытие, при условии что получению охраны не будет препятствовать, в частности, деятельность самого изобретателя или публикация его первоначальной заявки.

Далее будут рассмотрены некоторые дополнительные соображения, касающиеся объема и важности описания вариантов осуществления изобретения.

Технология и выбор формулировок

Если составитель использует в формуле изобретения крайне абстрактный термин, ему следует использовать тот же термин в разделе с описанием вариантов осуществления, причем таким образом, чтобы увязать этот термин с конкретным вариантом осуществления. Формулировки в патентной заявке должны быть последовательными как на самом общем, так и на более конкретном уровне. Например, если автомобильный звуковой сигнал назван в формуле изобретения «предупреждающим средством», то в описании вариантов осуществления должно быть отмечено: «Одним из примеров предупреждающего средства 102 является автомобильный звуковой сигнал. В качестве предупреждающего средства могут использоваться и другие предупреждающие устройства, соответствующие изобретательскому замыслу»³³, или «Автомобильный звуковой сигнал 102 представляет собой предупреждающее средство. Также могут применяться и другие предупреждающие средства, соответствующие изобретательскому замыслу». Дополнительные примеры предупреждающих устройств (например, сирена, гудок) могут также быть полезны в целях обеспечения более широкой трактовки термина.

Составителю следует использовать простой технический язык, а не жаргон или специальную и сложную терминологию. Простота формулировок облегчает понимание терминов конкурентами или судьями и снижает риск привнесения в них иного смысла — не того, который изобретатель имел в виду. Кроме того, это упрощает перевод первой заявки на другие языки для подачи в других юрисдикциях.

Объекты, не заявленные в формуле изобретения

Составителю патентных заявок необходимо взвесить риски, связанные с недостаточно подробным описанием вариантов осуществления изобретения, и риски, связанные с чрезмерным раскрытием не заявленных в формуле изобретения объектов. В отношении объекта, не заявленного в формуле изобретения, не могут быть получены патентные права, и, если такой объект не заявлен на более позднем этапе, то будет считаться, что изобретатель сделал его частью всеобщего достояния. Составление формулы изобретения до составления описания вариантов осуществления изобретения может помочь составителю обеспечить соответствие описания содержанию формулы.

При составлении данного раздела составитель, как правило, стремится сделать выбор в пользу включения. Если на дату подачи заявки в раздел «Описание вариантов осуществления изобретения» не включены достаточно подробные сведения, то в случае обнаружения экспертом новых сведений из известного уровня техники будет невозможно сузить формулу изобретения, чтобы преодолеть возражение по причине отсутствия новизны или изобретательского уровня.

В большинстве патентных систем, включая РСТ, есть правило о «единстве изобретения», согласно которому в одной патентной заявке должно содержаться только одно изобретение либо несколько изобретений, связанных единым «изобретательским замыслом» (см. раздел 11 модуля VI). Следовательно, если в раскрытие включено незаявленное изобретение, не имеющее единства с первоначальным набором пунктов формулы, то составитель не сможет это исправить путем включения новых пунктов. В этом случае проблема может быть решена только путем подачи — в зависимости от ситуации и с согласия клиента — выделенной или продолженной заявки, в которой будет заявлено изобретение, не заявленное ранее.

Совет специалиста

Помните, что необходимо консультироваться с клиентом по всем существенным вопросам, связанным с его заявкой, и не делать никаких допущений.

Использование термина «изобретение»

В некоторых юрисдикциях составителю патентных заявок следует избегать использования в описании вариантов осуществления таких фраз, как «изобретение представляет собой...», и вместо них использовать такие фразы, как «вариант осуществления изобретения» или «пример осуществления изобретения», или даже «вариант/пример осуществления устройства/способа». Это обеспечит возможность максимально широкого толкования формулы изобретения. Если в разделе «Описание вариантов осуществления изобретения» отсутствуют ограничительные формулировки, то считается, что в нем раскрывается «вариант осуществления» изобретения, а не само изобретение. Однако если составитель ограничивает возможность такого более широкого толкования, указывая, что «изобретение представляет собой X», а не «вариант осуществления изобретения представляет собой X», то объем заявленного изобретения может быть неоправданно сужен.

Известные признаки

В патентную заявку не нужно включать общеизвестный материал, необходимый для изготовления или использования продукта, связанного с заявленным изобретением. Патентная заявка не должна быть подробной схемой производства продукции: как минимум в одном судебном решении говорится, что в патентную заявку не следует включать хорошо известные в уровне техники сведения. Например, если любой полимер X вулканизируется при температуре 200 градусов в течение 5 часов и этот факт хорошо известен из известного уровня техники, то в патентной заявке не нужно его указывать, если только изобретение не предусматривает изменение этого метода тем или иным образом.

Не следует «ограничивать» формулу изобретения

Помимо описания составных элементов изобретения и их функционирования, в патентную заявку можно включить в целях раскрытия рисунки и сопутствующие сведения, формирующие технический контекст изобретения и/или описывающие особенности его эксплуатации. В этом случае рекомендуется сделать оговорку о том, что контекст не является частью изобретения, а значит, не носит ограничительного характера.

В этом руководстве неоднократно подчеркивалось, что составитель должен быть внимателен при использовании тех или иных формулировок в патентной заявке. Выбор формулировок может иметь последствия не только в ходе патентного делопроизводства, но и особенно в случае судебного разбирательства в связи с патентом. Как и при описании преимуществ изобретения в кратком изложении, при составлении описания вариантов осуществления изобретения составителю следует быть особенно осторожным в использовании слов, имеющих абсолютные значения любого рода. Если в патентной заявке используются такие слова, как «должен» или «всегда», то эти слова должны очень точно и безошибочно указывать на то, что компоненты или функции, к которым они относятся, являются «существенными» признаками заявленного изобретения. Другими словами, если в раскрытии изобретения говорится, что устройство «всегда» делает что-то, составитель должен убедиться, что это действительно так (т. е. что в противном случае изобретение не будет работать).

Совет специалиста

Поскольку в большинстве случаев заявки составляются на компьютере, можно подготовить список слов, имеющих абсолютное значение, которые необходимо найти и заменить в заявке, когда она будет практически готова.

Предпочтительные/факультативные признаки

Объект или признаки, содержащиеся в зависимых пунктах формулы изобретения (называемых также *дополнительными пунктами*, или *подпунктами*), должны быть описаны в качестве *предпочтительных*, или *факультативных* вариантов осуществления или признаков. В противном случае они могут быть восприняты как «существенные» признаки заявленного изобретения (а такие признаки должны включаться только в самый широкий пункт формулы изобретения). В этом разделе также должны быть перечислены их преимущества, что может оказаться важным, если в ходе разбирательства или рассмотрения возражений возникнет необходимость во внесении поправок. Если в формуле изобретения указан предпочтительный признак или диапазон, то может оказаться полезным указать дополнительные характеристики признака или еще более узкие предпочтительные диапазоны.

В США специалисты избегают включения в этот раздел «предпочтительных» вариантов осуществления или признаков, поскольку, как показывает судебная практика, факты нарушения патентных прав признаются редко, если предполагаемый нарушитель не использует «предпочтительные» признаки осуществления изобретения на практике.

Включение путем отсылки

В некоторых юрисдикциях, например в США, допускается включение в патентную заявку материалов путем отсылки, например, к известному справочнику по химии. Допускается также включение в патентную заявку материалов из других источников, например из других патентных публикаций. Пользоваться таким методом включения следует умеренно.

Число вариантов осуществления или примеров

Число вариантов осуществления или примеров, которые необходимо включить в патентную заявку, зависит от объема формулы изобретения. Для многих изобретений, в частности в области машиностроения и технологий, достаточно одного варианта осуществления, включающего альтернативные варианты важных признаков. В то же время для изобретений в области химии и биологии может потребоваться большое число примеров, поскольку их должно быть достаточно для обоснованного раскрытия широкой формулы изобретения.

4. Подготовка рисунков

Составитель патентных заявок должен подготовить хорошие визуальные вспомогательные материалы, наглядно иллюстрирующие заявленное изобретение. Некоторые составители считают *рисунки* наиболее важной частью патентной заявки после формулы изобретения, особенно если речь идет об изобретениях в области машиностроения, электротехники и электроники.

4.1 Типы рисунков

В некоторых странах, например в США, патентное законодательство требует, чтобы каждый заявленный элемент был изображен на рисунках. В соответствующих случаях рисунки должны пояснять изобретение достаточно подробно, чтобы текст раздела «Описание вариантов осуществления» лишь подтверждал в словесной форме информацию, представленную на рисунках. Однако это возможно не всегда.

Иногда рисунки используются для иллюстрации принципа работы изобретения, а не конкретного варианта его осуществления. Иногда на них могут быть представлены результаты, полученные при использовании изобретения. В случае изобретений в области химии это могут быть графики, относящиеся к конкретным экспериментам, которые показывают, как изменение одного из условий реакции меняет результаты процесса.

Совет специалиста

При составлении описания варианта осуществления попробуйте воспользоваться диктовкой. Если вы подготовили проект рисунков и план раздела, то, возможно, вам удастся просто проговорить их описание. Многие практикующие специалисты находят такой способ весьма продуктивным.

4.2 Ссылочные обозначения

Элементы, показанные на рисунках, как правило, сопровождаются коротким словесным описанием и ссылочным обозначением (например, позиционным обозначением), таким как «стрелка (102)». Это обозначение («102») должно быть включено в описание в разделе с вариантами осуществления.

Составителю следует использовать единую схему нумерации. В этой связи может применяться подход, согласно которому ссылочное обозначение впервые упоминаемого элемента начинается с цифры, соответствующей порядковому номеру рисунка, за которой следуют, например, две цифры, обозначающие собственно элемент. Например, на «рисунке 2» патентной заявки изображены два элемента, которые уже были представлены на первом рисунке. Третий элемент, например компьютерная память, будет иметь номер «203». Тогда элемент «компьютерная память» на последующих рисунках и в описании будет обозначаться как «компьютерная память 203» или просто «память 203». Если будет упоминаться другая компьютерная память, то ей следует присвоить другой номер; в противном случае будет подразумеваться, что речь идет об одной и той же памяти. Один из вариантов такой нумерации состоит в использовании только нечетных номеров (например, 101, 103, 105) в предварительных проектах. Это упрощает добавление новых элементов в последующих редакциях.

Есть и другая система нумерации, когда основному элементу присваивается однозначное обозначение, а номера составных частей этого основного элемента начинаются с него же, но содержат дополнительные цифры. Например, у «компьютера 8» может быть подкомпонент «память 82»: «8» в «82» относится к компьютеру 8, а «2» означает, что это второй пронумерованный элемент.

Совет специалиста

Вне зависимости от того, какая ссылочная схема выбрана, ее необходимо использовать последовательно.

4.3 Уровень детализации

При подготовке рисунков составителю следует подумать о том, какую историю он хочет рассказать и как это сделать. Также необходимо подумать о том, какой уровень детализации необходим для обеспечения обоснованного и достаточного для воспроизведения раскрытия. Например, для раскрытия конструкции шагового двигателя недостаточно схематично изобразить его прямоугольником с подписью «Шаговый двигатель» без каких бы то ни было составных частей. С другой стороны, следует избегать слишком подробных рисунков, если только в сопровождающем их пояснении в разделе «Описание вариантов осуществления» не говорится о том, что подробные рисунки характеризуют один из возможных частных вариантов осуществления изобретения. В случае чрезмерной детализации существует риск того, что впоследствии может быть заявлено (возможно, в ходе судебного разбирательства), что приведенные подробности являются существенными для изобретения и, следовательно, сужают толкование формулы изобретения. Это особенно актуально в таких странах, как США, если заявка содержит пункт формулы типа «средство плюс функция» (см. раздел 2.4 модуля IV), поскольку в случае судебного разбирательства о нарушении патентных прав ответчик может утверждать, что все излишние подробности на рисунках являются существенными для выполнения заявленной функции.

Рисунки должны быть полными и содержать все необходимые подробности. При иллюстрировании процесса необходимо убедиться, что его стадии правильно соединены стрелками: если стрелка указывает только в одном направлении, тогда как на самом деле она должна быть двусторонней, то может быть трудно убедить эксперта в том, что процесс, происходящий между двумя компонентами, является обратимым. Составитель может включить в описание вариантов осуществления изобретения достаточные письменные пояснения, чтобы преодолеть возможные недостатки рисунков, но полагаться на это как на средство исправления ситуации не стоит.

Однако составителю патентных заявок следует помнить, что он не должен тратить слишком много времени на доведение рисунков до совершенства. Здесь может помочь квалифицированный специалист по созданию высококачественных графических материалов, но сам составитель не обязан обладать такими качествами. Компьютерное моделирование может быть полезным при подготовке рисунков; иногда быстрее и дешевле просто сделать эскиз на бумаге.

Совет специалиста

Основное внимание и время следует уделить полноте и наглядности рисунков, а не их эстетическим качествам.

4.4 Рисунки, предоставленные изобретателем

Клиент и/или изобретатель нередко предлагает составителю свои собственные рисунки. Они могут быть полезны для составителя с точки зрения понимания истории создания изобретения, но, скорее всего, они будут включать и другие признаки, не требующиеся для раскрытия изобретения. Поэтому для составителя может оказаться предпочтительным переделать или адаптировать собственные рисунки изобретателя.

Важно убедиться, что все детали на рисунках, включая текст, останутся понятными при уменьшении масштаба рисунков при размещении их в опубликованном патенте. Например, клиенты могут предоставить скриншоты, демонстрирующие работу изобретения, но такие скриншоты редко бывают понятными при масштабировании для размещения на печатном листе.

5. Подготовка реферата

Цель *реферата* заключается в кратком изложении основных аспектов изобретения. Во многих случаях в качестве реферата можно использовать первый абзац раздела «Краткое изложение сущности изобретения», который может повторять содержание основного (независимого) пункта формулы изобретения. Основное назначение реферата — помощь в поиске. Как правило, он размещается на первой странице патентной публикации, включается в базы данных и обычно содержит ключевые слова для автоматизированных средств поиска. Если в поисковой выдаче

отображается несколько патентных заявок и патентов, то человек, проводящий поиск, обычно просматривает реферат, чтобы определить, нужно ли ему читать соответствующую заявку или патент. Поэтому реферат должен быть кратким и точным.

Во многих юрисдикциях существует требование об ограничении числа слов в реферате. Там, где официальным языком является английский, реферат не должен содержать более 150 слов. В других юрисдикциях, таких как Япония, Республика Корея и Китай, размер реферата не должен превышать определенного числа иероглифов. Эксперт может вынести возражение, если реферат не соответствует этому требованию.

В большинстве стран реферат содержит лишь техническую информацию и не может использоваться для каких-либо других целей, в том числе для толкования объема формулы изобретения или установления патентоспособности. Даже суды в большинстве юрисдикций редко обращаются к реферату как к источнику при толковании формулы заявленного изобретения. Однако США являются исключением, и рефераты к заявкам, подаваемым в этой стране, должны составляться широко, чтобы избежать ограничения объема формулы изобретения.

Соответственно, во многих юрисдикциях патентные ведомства проверяют реферат только на предмет соблюдения требований в отношении числа слов или иероглифов и редко проводят оценку по существу, что, однако, не означает, что реферат может вводить в заблуждение или быть плохо составленным.

Рекомендуется включать в реферат ссылочные обозначения, указанные на рисунках (например, «стрелка (102)»), если это будет способствовать пониманию изобретения. Однако в США было установлено, что такие ссылочные обозначения сужают толкование формулы изобретения, ограничивая заявленные признаки только теми, которые раскрыты на рисунках, и следовательно, их не следует указывать или нужно удалить из реферата.

Начинающие составители патентных заявок нередко допускают ошибку, составляя реферат на начальном этапе. Это может привести к тому, что в реферате могут быть раскрыты некоторые патентоспособные признаки изобретения, не указанные в других частях патентной заявки. Многие составители предпочитают составлять реферат в самом конце работы над заявкой, задавая себе при этом следующий вопрос: *«Все ли элементы, указанные в реферате, раскрыты в описании?»* Если ответ не является однозначно положительным, то необходимо добавить недостающие элементы в описание или формулу изобретения либо внести изменения в реферат.

Ключевые слова

- описание
- название
- область техники
- уровень техники
- краткое изложение сущности изобретения
- (раскрытие изобретения или подробное описание)
- краткое описание рисунков
- описание вариантов осуществления (способ(-ы) осуществления изобретения)
- порядок составления патентной заявки
- подготовка рисунков
- подготовка реферата

Вопросы для самопроверки

- ☐ На какие части разделена описательная часть заявки в вашей юрисдикции?
- ☐ Какого рода информация должна быть представлена в разделе «Уровень техники»? Чего следует избегать при составлении этого раздела?
- ☐ Какого рода информация должна быть представлена в разделе «Краткое изложение сущности изобретения»?
- ☐ В описательной части заявки должен быть описан хотя бы один рабочий вариант осуществления изобретения. Верно или нет?
- ☐ Вариант осуществления изобретения, раскрытый в описании, но не охваченный формулой

изобретения выданного патента, является частью всеобщего достояния. Верно или нет?

- ☐ Составителям патентных заявок рекомендуется использовать в описательной части слова с абсолютным значением, такие как «должен» и «всегда», поскольку это будет способствовать более четкому пониманию изобретения. Верно или нет?
- ☐ В разделе «Описание вариантов осуществления» должны быть описаны не только варианты осуществления изобретения с существенными признаками, но и варианты осуществления с факультативными признаками. Почему?
- ☐ Рисунки, предлагаемые клиентом составителю, могут быть крайне полезны при подготовке рисунков для включения в патентную заявку, однако составителю следует использовать их с осторожностью. Какие аспекты следует иметь в виду составителю?

Модуль VIII.

Подача патентных заявок

Перед подачей заявки составитель должен убедиться в том, что его клиент прочитал, понял и одобрил содержание патентной заявки. Изобретатели редко понимают соответствующие законодательные требования, и еще реже — стандартные формулировки патентных заявок (см. раздел 2 модуля IV). Поэтому обязанность составителя состоит в том, чтобы разъяснять клиенту те части заявки, в отношении которых у него возникают вопросы. Составитель не должен вносить изменения в патентную заявку, чтобы сделать ее более понятной для лиц, не разбирающихся в вопросах подготовки патентных заявок, если это может повлиять на объем или действительность испрашиваемого патента. Однако он должен убедиться в том, что использованные им формулировки являются точными и максимально простыми. Абстрактные формулировки, используемые в пунктах формулы изобретения, иногда могут быть понятны только специалистам в области патентов. Однако нередко именно такие формулировки являются наиболее подходящими с точки зрения обеспечения максимального правового охвата пунктов формулы изобретения.

В этом руководстве неоднократно отмечалось, что составитель патентных заявок должен понимать требования к оформлению патентных заявок во всех странах, представляющих интерес для его клиентов, включая правила, связанные с форматированием и рисунками. Действуя проактивно, составитель может подготовить для каждой соответствующей юрисдикции, в которой он регулярно подает заявки, контрольный перечень обязательных элементов патентной заявки, а затем сравнивать каждую заявку с соответствующим контрольным перечнем. Можно составить и другие полезные контрольные перечни, касающиеся, например, проверки заявки перед ее подачей в то или иное патентное ведомство (в электронном виде или по почте) или вопросов, которые необходимо учесть при подготовке ответа на действие ведомства. Такие контрольные перечни позволяют снизить риск непреднамеренных упущений или ошибок.

Совет специалиста

Не допускайте ситуаций, когда из-за небольших и легко устранимых упущений большая работа по подготовке и подаче заявки оказывается под угрозой.

Во многих юрисдикциях составитель патентных заявок должен прилагать к подаваемой патентной заявке доверенность и оплачивать различные государственные пошлины за подачу заявки. В зависимости от законодательных требований конкретной юрисдикции от них также может требоваться подача декларации об авторстве или документа, подтверждающего, что изобретатель переуступил изобретение заявителю, или иным образом подтверждающего право заявителя на получение патента. Некоторые национальные патентные ведомства разрешают подавать эти официальные документы после подачи патентной заявки, что не влияет на дату ее подачи.

В США декларация об авторстве на изобретение представляет собой заявление, в котором изобретатель заявляет, что он прочитал и понял патентную заявку и считает себя автором (или одним из авторов, если их несколько) описанного в ней изобретения.

Доверенность — это документ, наделяющий другое лицо (как правило, патентного агента или патентного поверенного, имеющего право вести дела в соответствующем патентном ведомстве)

полномочиями представлять заявителя соответствующей заявки в связи с делопроизводством в патентном ведомстве.

Документ о передаче прав — это договор между изобретателем и другим лицом (как правило, его работодателем), в котором говорится, что патентные права изобретателя передаются этому лицу. (Составитель патента должен убедиться в том, что его клиент имеет право на испрашивание патента, прежде чем представлять интересы этой стороны в рамках патентного делопроизводства).

Еще один вид документов, которые могут потребоваться при подаче заявки, относится к соблюдению положений о национальной безопасности. В некоторых странах, таких как США, Соединенное Королевство, Китай, Индия и Франция, действуют особые требования к подаче патентных заявок, которые могут представлять интерес с точки зрения национальной безопасности. Например, в Соединенных Штатах и ряде других стран изобретатель, являющийся резидентом, должен получить официальное разрешение на подачу патентной заявки за рубежом. Аналогичным образом, во многих странах действуют правила, касающиеся вывоза за пределы страны технической информации. Составителю патентных заявок следует, как минимум, ознакомиться с подобными правилами, действующими в его собственной юрисдикции, чтобы случайно не допустить незаконной передачи секретных технических данных за пределы страны.

1. Подача заявок в собственном государстве/приоритетные подачи

Поскольку изобретатели и их работодатели обычно хотят получить патентную охрану в стране, где работает изобретатель, клиент обычно обращается к составителю патентных заявок с запросом о первой подаче патентной заявки в этой стране, т. е. на национальном уровне. Изобретателю или его работодателю также может понадобиться подать патентные заявки в других странах в соответствии с Парижской конвенцией (см. следующий раздел). Поскольку первая подача патентной заявки устанавливает дату приоритета для целого семейства иностранных патентных заявок на то же изобретение, которые могут быть поданы позже, клиент, как правило, стремится подать заявку как можно раньше.

Как уже было отмечено ранее, точные требования к оформлению патентных заявок могут различаться в зависимости от юрисдикции, и составитель должен быть хорошо знаком с конкретными требованиями собственной юрисдикции. Эта информация часто доступна онлайн³⁴ и из других общедоступных источников.

2. Подача заявок за рубежом

Составителю патентных заявок следует узнать у своего клиента, в каких странах он хотел бы подать патентные заявки. Затем необходимо изучить требования к подаче заявок во всех юрисдикциях, представляющих интерес для клиента, и предоставить ему смету расходов. Например, составителю необходимо установить, являются ли представляющие интерес страны договаривающимися государствами Парижской конвенции или членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Парижская конвенция — это международный договор, обеспечивающий, среди прочих преимуществ, право на приоритет. Конвенция позволяет патентному заявителю из одного договаривающегося государства воспользоваться правом приоритета на основании первой заявки, поданной в любом из договаривающихся государств, при условии что последующая заявка на то же изобретение подана в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки. *Право на приоритет* означает, что последующая заявка не может быть признана недействительной в результате действий, совершенных между датой приоритета и датой подачи этой последующей заявки. Например, если патентная заявка на одно и то же изобретение подана в Японии не позднее чем через 12 месяцев после подачи первичной патентной заявки в Канаде, то поданная в Японии заявка не может быть признана недействительной в случае публикации этого изобретения в официальном бюллетене в течение этих 12 месяцев. Таким образом, согласно Парижской конвенции, дата подачи первой заявки на изобретение называется *датой*

приоритета. Для подтверждения права на приоритет в каждой стране, где испрашивается приоритет, может потребоваться предоставление заверенной копии первоначальной заявки.

В соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) заявители могут также пользоваться правом на приоритет в странах — членах ВТО, не подписавших Парижскую конвенцию.

Такое же право на приоритет, предусмотренное Парижской конвенцией, может испрашиваться не только в договаривающихся государствах и членах ВТО, но и при последующей подаче заявителем международной заявки в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ). Этот договор является специальным соглашением, предусмотренным статьей 19 Парижской конвенции, и более подробно речь о нем пойдет в разделе 4.3 настоящего модуля.

Совет специалиста

Обязательно проверьте все сроки подачи иностранных заявок и напомните о них своему клиенту заблаговременно, чтобы у него было время принять решение.

Пример

Составитель патентных заявок в стране А подает патентную заявку 8 марта 2020 года. Страна А является участницей Парижской конвенции. Клиент хотел бы подать последующие заявки в странах В, С и D. Поскольку эти страны также являются участницами Парижской конвенции, составитель может подождать с подачей этих заявок в странах В, С и D до 8 марта 2021 года и воспользоваться правом приоритета.

Изобретатель впервые публично раскрывает изобретение через две недели после подачи заявки в стране А, т. е. 22 марта 2020 года. Благодаря Парижской конвенции заявки, поданные в странах В, С и D, сохраняют дату приоритета 8 марта 2020 года. Следовательно, публичное раскрытие не угрожает патентоспособности последующих заявок в странах В, С и D.

Однако если изобретатель публично раскрыл свое изобретение до даты подачи первой заявки (т. е. даты приоритета), то право на приоритет в соответствии с Парижской конвенцией не будет иметь значения для вопроса о патентоспособности. Что касается приведенного примера, то если изобретатель раскроет все аспекты своего изобретения за две недели до подачи патентной заявки в стране А (т. е. 17 февраля 2020 года), то это раскрытие может повлиять на патентоспособность заявок, поданных в странах А, В, С и D. Это будет зависеть от национального патентного законодательства каждой страны, в данном случае, в частности, — от положения о льготном периоде (см. раздел 2.1, модуль II).

Для каждой юрисдикции, которая не является ни договаривающимся государством Парижской конвенции, ни членом ВТО, перед подачей первой (внутренней) заявки составитель должен точно выяснить требования к подаче заявок, которые могут сильно различаться. Однако, учитывая, что по состоянию на 8 августа 2020 года число договаривающихся государств Парижской конвенции составляет 177, вероятность возникновения такой ситуации не так велика.

Нередко на момент подачи первой заявки клиент не знает, где именно за рубежом он будет подавать патентные заявки и/или будет ли это делать вообще. Опираясь на полученную информацию, составитель патентных заявок может соответствующим образом проконсультировать своего клиента, рассказав ему о преимуществах приоритета, предусмотренного Парижской конвенцией, о рисках, связанных с подачей заявки в стране (или странах), не являющейся участницей Парижской конвенции или членом ВТО, и о преимуществах подачи заявки в рамках системы РСТ в течение 12-месячного приоритетного периода, предусмотренного Парижской конвенцией.

Маловероятно, что составителю будет разрешено представлять интересы своего клиента в иностранном патентном ведомстве напрямую; вместо этого потребуется найти патентного поверенного, имеющего лицензию в данной юрисдикции. Существует как минимум две модели рабочих взаимоотношений между составителями патентных заявок и иностранными патентными поверенными и агентами.

- Модель «*невмешательства*» предполагает, что зарубежный патентный поверенный или агент переправляет заявителю официальную корреспонденцию от патентного ведомства и информирует о положениях своего национального законодательства, но совершает минимум субстантивных действий. Все основные решения принимает составитель, который подал первоначальную приоритетную заявку.
- Модель «*вовлеченности*» предполагает, что иностранный патентный поверенный или агент готовит варианты ответов на действия патентного ведомства и направляет их на одобрение составителю.

Составитель может использовать разные модели для разных юрисдикций.

Совет специалиста

Если предполагается, что ваша работа будет связана с регулярной подачей заявок за рубежом, то вам следует подумать об установлении постоянных рабочих отношений с иностранными патентными агентами в соответствующих странах.

3. Процедуры и пошлины патентного ведомства

3.1 Процедуры патентного ведомства

После подачи патентной заявки патентное ведомство проверяет поданную заявку таким образом, чтобы патенты выдавались только по тем заявкам, которые соответствуют требованиям действующего законодательства. Процедуры существенно разнятся в разных странах, так что невозможно дать полный поэтапный обзор. Составителю патентных заявок необходимо знать по меньшей мере процедуру работы ведомства в собственной стране.

В целом ведомство проводит процедуры трех типов:

- (i) формальная экспертиза;
- (ii) поиск по известному уровню техники; и
- (iii) экспертиза по существу.

В некоторых ведомствах проводится только процедура типа (i), тогда как в некоторых других — только типы (i) и (ii).

В любом случае между патентным экспертом и заявителем (или его представителем, в качестве которого может выступать составитель патентных заявок или иное лицо) ведется диалог, в основном в письменной форме. Представитель получает сообщения от патентного ведомства, дает рекомендации заявителю о том, как следует поступить, выполняет указания заявителя и направляет соответствующие ответы на сообщения патентного ведомства.

Формальная экспертиза (этап (i)) позволяет убедиться в том, что заявка соответствует всем формальным законодательным требованиям: правильно заполнен бланк заявки, соблюдены правила, касающиеся подготовки описания, формулы изобретения, рисунков и реферата, а также представлены другие необходимые документы, например доверенность или заявление изобретателя. Патентное ведомство предоставляет заявителю возможность устранить недостатки, выявленные в ходе формальной экспертизы; если заявитель не делает этого в течение определенного срока, патентное ведомство отклоняет заявку.

В зависимости от процедуры проведения экспертизы, предусмотренной соответствующим законодательством, поиск по известному уровню техники (этап (ii)) проводится либо отдельно от экспертизы по существу, либо в рамках экспертизы по существу. Если поиск проводится отдельно, заявителю направляется отчет о поиске с указанием соответствующих выявленных документов, являющихся частью известного уровня техники.

Экспертиза по существу (этап (iii)) позволяет установить, соответствует ли заявка критериям патентоспособности и достаточно ли полно, ясно и четко раскрыто изобретение в заявке в том виде, в котором она подана. Как и на этапе (i), патентное ведомство предоставляет заявителю возможность снять возражения, возникшие в ходе экспертизы по существу (обычно путем

внесения изменений в формулу изобретения и описание); если заявитель не делает этого в течение определенного срока, патентное ведомство отказывается в выдаче патента.

Во многих странах патентные заявки публикуются через 18 месяцев после даты их подачи (или приоритета).

Если (или когда) процесс экспертизы завершается благоприятно для заявителя, патентное ведомство выдает патент. Сведения о патенте вносятся в патентный реестр и публикуются в официальном бюллетене. В настоящее время многие патентные ведомства размещают патентные заявки и выданные патенты на своих сайтах. Заявитель получает *свидетельство о выдаче патента*, которое является юридическим документом, подтверждающим его право собственности на патент.

Некоторые национальные и региональные законы предусматривают механизмы возражения и другие административные механизмы аннулирования и признания патентов недействительными, с помощью которых третьи лица могут вмешиваться в процесс проведения патентной экспертизы до выдачи патента или оспаривать патент после его выдачи. Хотя устройство таких механизмов в разных странах может быть различным, общая цель состоит в том, чтобы обеспечить простой, быстрый и сравнительно недорогой способ повышения качества патентов путем интеграции дополнительных элементов в процесс выдачи патентов.

В некоторых регионах существуют региональные патентные ведомства, которые выдают региональные патенты. К их числу относятся Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (АРОИС), Евразийская патентная организация (ЕАПО), Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ПВ ССАГПЗ) и Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС).

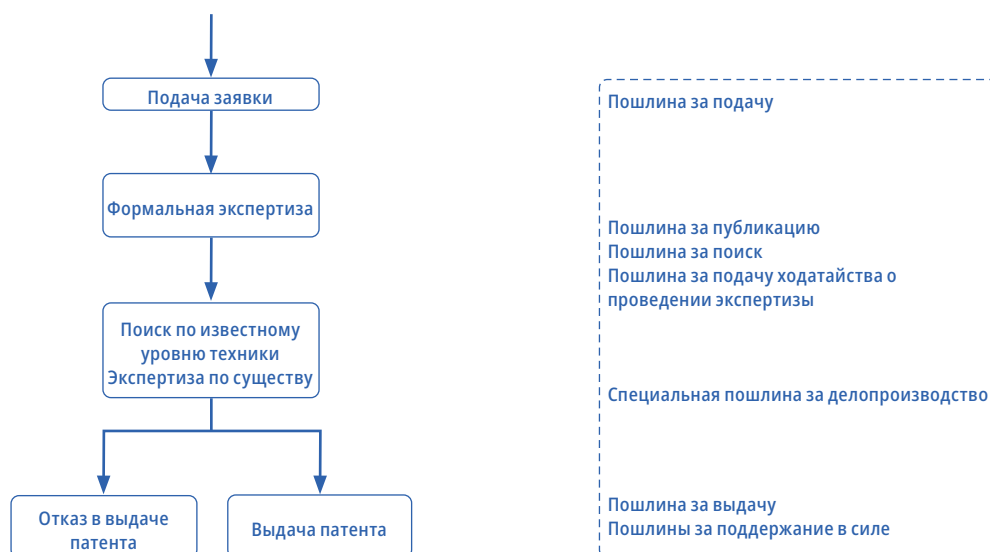
3.2 Пошлины и другие расходы

Составитель патентных заявок всегда должен стремиться предоставить клиенту достаточную информацию о пошлинах и расходах, чтобы клиент мог выработать разумную патентную стратегию в пределах своих бюджетных ограничений. Составитель может также проинформировать клиента о том, что эти пошлины и расходы необходимо оценивать с учетом фактора времени. Например, следует сообщить клиенту, что подача патентных заявок в пяти странах и поддержание выданных патентов в силе до окончания срока их действия может стоить около 150 тыс. евро. Но еще более полезным будет сообщить, что только часть этой суммы должна быть выплачена в течение первых пяти лет после подачи первоначальной национальной заявки, а остальные расходы включают в себя переменные издержки, которые *могут* возникнуть в течение 20-летнего периода.

В некоторых странах действует система скидок на патентные пошлины для определенных категорий заявителей, таких как индивидуальные изобретатели, университеты, исследовательские институты и/или малые предприятия. В США, например, индивидуальные изобретатели, некоммерческие организации (включая университеты) и малые предприятия имеют право на 50-процентное снижение размера большинства пошлин.

Составителю патентных заявок следует изучить такие возможности и действовать соответственно в интересах своего клиента.

На рисунке 9 представлен обзор стандартных этапов патентного делопроизводства с точки зрения затрат. Пошлины, связанные с соответствующими этапами, могут включать пошлину за подачу, пошлину за публикацию, пошлину за подачу ходатайства о проведении экспертизы, пошлину за поиск, пошлины за различные процессуальные действия, пошлину за выдачу патента и пошлины за поддержание патента в силе. Однако процедура выдачи патента и связанные с ней пошлины различаются в разных патентных ведомствах и зависят от законов, которые на них распространяются.



Не все ведомства требуют уплаты всех этих пошлин, а некоторые ведомства могут требовать уплаты других видов пошлин. Каждая из упомянутых пошлин может быть связана с оплатой профессиональных услуг (например, с выплатой гонорара эксперту), стоимость которых часто превышает размер государственных пошлин за патентование. Некоторые из приведенных выше пошлин, например пошлина за подачу ходатайства о проведении экспертизы, взимаются только в некоторых странах, поскольку не во всех ведомствах есть система направления такого ходатайства. Во многих юрисдикциях предусмотрены специальные государственные пошлины за проведение специальных процедур в ходе рассмотрения заявки. Например, в некоторых ведомствах предлагается ускоренная патентная экспертиза при условии уплаты пошлины, в других — продление срока при определенных условиях, включая уплату дополнительной пошлины. Значительная часть расходов на оплату услуг специалистов может приходиться на этап экспертизы по существу, поскольку именно на этом этапе составитель выполняет такие задачи, как анализ известного уровня техники, приведенного патентным экспертом, и внесение изменений в формулу изобретения с целью преодоления возражений. В большинстве стран взимаются пошлины за выдачу патента и за поддержание патента в силе в течение определенного времени.

Если клиент хочет подать патентные заявки в несколько национальных и региональных патентных ведомств, то совокупный размер государственных пошлин и расходов на профессиональные услуги может оказаться весьма значительным. Для подачи патентной заявки в зарубежное патентное ведомство клиенту может потребоваться подготовить перевод местной заявки на язык, используемый в этом ведомстве. Хотя сроки подготовки такого перевода могут различаться в зависимости от страны, профессиональный перевод сложного юридического или технического документа, такого как патентная заявка, может быть очень дорогостоящим. Если клиент заинтересован в подаче последующих заявок еще в пяти странах, и ни в одной из этих пяти стран не используется общий язык, включая язык первоначальной заявки, то клиенту придется подготовить переводы еще на пять языков, что потребует значительных затрат.

Аналогичным образом, перевод региональной патентной заявки может потребоваться в рамках самой региональной патентной системы. В случае ЕПВ, например, допустимыми языками являются английский, немецкий и французский и делопроизводство по заявкам ведется на одном из этих языков. Однако после утверждения заявки для выдачи патента ЕПВ требует от заявителя выбрать, в каких странах — членах ЕПВ он желает подтвердить европейский патент, и уплатить пошлину за подтверждение в ведомство каждой из этих стран. Этот процесс может потребовать перевода заявки на язык, отличный от того, на котором она была подготовлена.

Пример

В ЕПВ подана заявка на английском языке. В патентной заявке, поданной в ЕПВ, указано четыре страны: Испания, Италия, Австрия и Португалия.

После успешного завершения рассмотрения заявки в ЕПВ заявителю необходимо уплатить пошлину за подтверждение решения в патентных ведомствах этих стран и представить перевод заявки с английского языка на испанский, итальянский, немецкий и португальский языки.

Хотя размер пошлины за подтверждение и расходы на перевод будут различаться в зависимости от страны, общие затраты на обеспечение охраны в четырех европейских странах превышают 200 тыс. евро.

Если заявитель заинтересован в подаче патентной заявки в нескольких странах, то подача по процедуре РСТ может быть хорошим вариантом с точки зрения затрат. Заявка РСТ может быть подана на любом языке, который принимается получающим ведомством. Однако может потребоваться перевод заявки РСТ, если она составлена на каком-либо языке, кроме английского, арабского, испанского, китайского, немецкого, корейского, португальского, русского, французского или японского. Тем не менее РСТ является эффективным механизмом, который позволяет отсрочить необходимость уплаты значительных расходов, связанных с патентным делопроизводством в зарубежных странах, о чем шла речь выше.

Поскольку затраты на получение патента в зарубежных странах могут быть весьма существенными, заявителю (клиенту) придется регулярно принимать деловые решения на протяжении всего процесса подачи заявки за рубежом. Следовательно, составителю патентных заявок необходимо дать обоснованные рекомендации относительно стоимости получения патентной охраны в разных странах мира и предложить клиенту способы ограничения расходов путем подачи патентной заявки только в тех странах, в которых патентная охрана является принципиально важной для бизнеса. Другими словами, важно подойти к этому решению стратегически (см. модуль X).

Совет специалиста

Помимо предоставления рекомендаций по поводу возможностей для снижения размера пошлин в той или иной стране в случае подачи заявки определенными сторонами, клиента также следует проинформировать о международных документах, направленных на снижение стоимости перевода, таких как Лондонское соглашение³⁵, согласно которому (в значительной степени или полностью) упраздняется требование о переводе европейских патентов.

4. Процедуры подачи заявки в конкретных юрисдикциях

Процедуры подачи патентных заявок различаются в разных странах. Сведения, представленные ниже, носят справочный характер и не являются универсальным поэтапным руководством к действию в сфере подачи патентных заявок. Многие патентные ведомства размещают на своих сайтах описание процедур подачи заявок, соответствующие требования и официальные бланки³⁶.

4.1 Подача заявки в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США)

Ведомство США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) — это учреждение, ответственное за получение и рассмотрение заявок на территории США. ВПТЗ США компетентно принимать решения о выдаче патента по заявке или отказе в выдаче патента. Подготовка патентной заявки и сопроводительных документов для этой юрисдикции может оказаться непростой задачей; прежде чем приступить к ее решению составителю следует изучить требования ВПТЗ США.

Согласно законодательству США обычная непредварительная заявка должна содержать формулу изобретения, реферат, описание, присягу или декларацию, а также — в большинстве случаев —

рисунки. Полная *непредварительная* заявка на изобретение включает формулу изобретения, в то время как *предварительная* заявка может ее не содержать. Предварительная заявка обычно подается для того, чтобы как можно раньше зафиксировать дату приоритета. Заявка должна быть составлена на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык, а также заявлением, подтверждающим точность перевода.

Вместе с каждой патентной заявкой должна подаваться *сопроводительная форма к патентной заявке (или сопроводительное письмо)*.

Цель этой формы или письма состоит в том, чтобы проинформировать ВПТЗ США о том, какие именно документы поданы (например, описание, формула изобретения, рисунки, декларация и заявление о раскрытии). В сопроводительном письме также сообщается имя заявителя, тип заявки, название изобретения, содержание заявки и дополнительные документы.

Для расчета подлежащих уплате пошлин и указания способа платежа (чеком, кредитной картой или с помощью электронного платежа) может использоваться *форма перечисления пошлин*. Размер подлежащей уплате суммы зависит от числа и типа пунктов формулы изобретения, а также от того, может ли клиент представить письменное подтверждение своего статуса малого предприятия, как, например, в случае индивидуальных изобретателей, так как в этом случае размер государственной пошлины обычно снижается вдвое.

Пошлины за подачу, поиск и экспертизу в отношении патентной заявки должны быть уплачены одновременно с подачей заявки. Если заявка подана без уплаты необходимых пошлин, заявителю будет направлено уведомление с просьбой внести оплату в установленный срок. Если на момент подачи основная пошлина за подачу не была уплачена, то потребуются уплатить штраф за позднюю оплату.

В заявке должен быть *информационный листок*, содержащий библиографические данные, такие как сведения о заявителе, адресе для переписки, заявке, представителе, приоритете (как внутреннем, так и зарубежном) и о передаче прав.

Патентная заявка должна содержать подписанную изобретателем(-ями) присягу или декларацию о том, что он(-и) считает(-ют) себя первым(-и) изобретателем(-ями) предмета заявки. Присяга или декларация должны быть составлены на языке, понятном для изобретателя. Если присяга или декларация составлены не на английском языке, то требуется перевод на английский язык и заявление о том, что перевод является точным.

4.2 Подача заявки в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ)

ЕПВ было учреждено Европейской патентной конвенцией (ЕПК). ЕПК устанавливает систему для получения патентов в европейских странах на основе единой унифицированной процедуры рассмотрения патентных заявок в ЕПВ. Это значит, что ЕПВ действует как общее ведомство, проводящее экспертизу, в отношении патентных заявок, поданных в рамках ЕПК. Если заявка соответствует требованиям ЕПК (включая такие требования, как использование специальных бланков, уплата пошлин, представление различных документов и их перевод (при необходимости)), ЕПВ выдает европейский патент для каждого из договаривающихся государств, указанных заявителем. Однако выдача европейского патента не означает автоматического предоставления патентной охраны в указанных договаривающихся государствах, и все договаривающиеся государства по-прежнему отвечают за выдачу национальных патентов, заявки на которые подаются непосредственно в их странах, или за отказ в выдаче.

Поскольку заявки, подаваемые в ЕПВ, являются региональными заявками, в них должны быть указаны договаривающиеся государства, в которых заявитель хотел бы получить патентную охрану. Заявитель может указать одно государство, все государства или некоторые государства. Начиная с апреля 2009 года структура пошлин ЕПВ такова, что вне зависимости от числа указанных стран взимается единая пошлина за указание. Поэтому составитель патентных заявок может указать все государства, что позволит заявителю решить, какие страны его интересуют, после выдачи европейского патента.

После успешного завершения экспертизы заявки в ЕПВ и выдачи европейского патента заявитель должен подтвердить европейский патент в каждом договаривающемся государстве, в котором

он желает получить патентную охрану. Процесс подтверждения обычно предполагает уплату дополнительных пошлин, а также представление определенных документов и перевод патента (если требуется) в течение определенного срока с даты выдачи европейского патента.

С момента публикации европейского патента также начинается срок подачи возражений против него.

4.3 Подача заявки в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ)

Общие процедуры

РСТ — это многосторонний договор, административные функции в отношении которого выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). По состоянию на 15 января 2020 года число договаривающихся государств РСТ составляло 153.

Для получения правовой охраны в некоторых или во всех договаривающихся государствах РСТ достаточно подать одну так называемую международную заявку. Международная заявка имеет силу обычной национальной патентной заявки в каждом указанном государстве. Понятие «указанные государства» относится к тем странам, которые являются членами РСТ на момент подачи заявки. Срок патентной охраны, предоставляемой в рамках РСТ, составляет 20 лет с даты международной подачи (или приоритета).

Важно понимать, что ВОИС не выдает «патент РСТ» или «международный патент», обеспечивающий охрану во всех договаривающихся государствах. Каждое национальное или региональное ведомство может выдать патент или отказать в его выдаче в соответствии со своим собственным патентным законодательством. Таким образом, после подачи единой международной заявки заявителю необходимо передавать ее на рассмотрение в каждое национальное или региональное ведомство, где он хочет получить охрану, и уплачивать соответствующие национальные или региональные пошлины.

Процедура РСТ состоит из двух основных частей: международной фазы и национальной фазы³⁷.

Международная фаза состоит из следующих этапов

Рисунок 10. Обзор системы Договора о патентной кооперации (РСТ)



- (i) **Подача международной заявки.** Как правило, заявитель подает первую патентную заявку в национальном патентном ведомстве и последующую международную заявку в рамках РСТ с притязанием на приоритет на основании первой заявки. В принципе подача заявки по процедуре РСТ означает указание всех договаривающихся государств, которые являются участниками этого договора на дату международной подачи.
- (ii) **Международный поиск.** Международный поиск проводится одним из компетентных *международных поисковых органов (МПО)* в рамках РСТ³⁸ и его результатом является *отчет о международном поиске (ОМП)*, который представляет собой перечень опубликованных документов, способных влиять на патентоспособность изобретения, заявленного в международной заявке, или иметь к нему отношение. Кроме того, составляется предварительное и не имеющее обязательной силы письменное заключение о соответствии изобретения критериям патентоспособности в свете результатов, отраженных в отчете о поиске. ОМП и письменное заключение направляются заявителю, который после оценки их содержания может принять решение отозвать заявку, особенно если в этих документах говорится о невысокой вероятности получения патента. Либо заявитель может принять решение о внесении поправок в формулу изобретения заявки.
- (iii) **Публикация заявки РСТ, ОМП и письменного заключения.** Если в течение 18 месяцев с даты подачи (или приоритета) не происходит отзыв международной заявки, то Международное бюро ВОИС публикует ее вместе с ОМП. Письменное заключение также становится общедоступным с этого момента.
- (iv) [Факультативно] **Ходатайство о проведении дополнительного международного поиска (ДМП).** Помимо проведения международного поиска (так называемого «основного международного поиска») заявитель может направить в *орган для международного дополнительного поиска (ОМДП)* (МПО, готовый выполнить такую работу) запрос на проведение дополнительного поиска по известному уровню техники, при котором особое внимание обращается на документы на конкретном языке, на котором специализируется данный орган. Запрос о проведении ДМП может быть направлен в течение 22 месяцев с даты приоритета. Цель состоит в том, чтобы снизить вероятность появления на более поздней национальной фазе дополнительных сведений об уровне техники, которые поставят под угрозу выдачу патента.
- (v) [Факультативно] **Запрос о проведении международной предварительной экспертизы.** Если заявитель хочет внести поправки в международную заявку, например, чтобы преодолеть известный уровень техники, указанный в отчете о поиске, и выводы, изложенные в письменном заключении, — и получить еще одно заключение о потенциальной патентоспособности заявленного изобретения «с учетом поправок» — он может направить запрос на проведение факультативной международной предварительной экспертизы. Результатом предварительной экспертизы является заключение международной предварительной экспертизы (ЗМПЭ) о патентоспособности (МПЗП, глава I³⁹), которое составляется одним из компетентных *органов международной предварительной экспертизы (ОМПЭ)*, предусмотренных РСТ⁴⁰, и содержит предварительное и не имеющее обязательной силы заключение о патентоспособности заявленного изобретения. Это заключение дает заявителю еще более надежные основания для оценки вероятности получения патента и, если отчет оказывается благоприятным, более надежные основания для дальнейшей подачи заявок в национальные и региональные патентные ведомства. Если международная предварительная экспертиза не запрашивалась, то международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП, глава I⁴¹), исходя из письменного заключения МПО, составляется Международным бюро, которое направляет его указанным ведомствам.

После завершения международной фазы заявитель должен решить, будет ли он испрашивать патентную охрану в конкретных национальных и региональных патентных ведомствах.

В случае положительного ответа заявитель должен выбрать те указанные ведомства, в которых он будет продолжать рассмотрение международной заявки до истечения установленного срока, который обычно составляет 30 месяцев с даты подачи (или приоритета). Такое продолжение рассмотрения заявки называется *национальной фазой*, и требования на этой стадии включают уплату национальных пошлин и, при необходимости, перевод заявки (в том виде, в котором она была подана, и/или с изменениями).

В случае невыполнения заявителем этих требований до истечения срока, установленного в соответствующей стране, международная заявка утрачивает действие национальной заявки.

Другими словами, в тех договаривающихся государствах, в которых международная заявка не перешла на национальную фазу, процедура завершается.

Подача международной заявки в рамках РСТ

Международная заявка РСТ должна содержать следующие элементы: заявление, описание, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько рисунков, если они необходимы для понимания сущности изобретения, и реферат. Бланк заявления доступен на всех языках публикации РСТ (т. е. на английском, арабском, испанском, китайском, немецком, корейском, португальском, русском, французском и японском) и может быть бесплатно загружен с веб-сайта РСТ⁴². Также доступна онлайн-система eРСТ.

Международную заявку может подать любой гражданин или резидент договаривающегося государства РСТ. Если заявителей несколько, то хотя бы один из них должен быть гражданином или резидентом одного из договаривающихся государств⁴³. В принципе международную заявку можно подать в национальное ведомство заявителя или непосредственно в ВОИС в Женеве. В большинстве случаев национальное патентное ведомство будет действовать как *получающее ведомство РСТ*. Если заявитель является гражданином или резидентом страны, которая состоит в региональной патентной организации (АРОИС, ЕАПО, ЕПВ, ПВ ССАГПЗ или АОИС), то он может также подать международную патентную заявку в соответствующее региональное патентное ведомство, если это разрешено действующим национальным законодательством. Положения законодательства о национальной безопасности, однако, могут требовать от заявителя, чтобы перед началом зарубежного патентования была подана национальная заявка или получено разрешение от национального патентного ведомства.

В целом международную патентную заявку можно составить и подать на любом языке, который допускает получающее ведомство. Хотя бы один язык, приемлемый для получающего ведомства, должен также быть языком, допустимым для МПО, и языком публикации РСТ. В противном случае заявитель должен предоставить перевод заявки.

В процессе испрашивания патентной охраны в рамках системы РСТ заявителю в принципе придется уплатить три набора пошлин на международной фазе. К их числу относятся:

- (i) пошлина за пересылку, которая уплачивается получающему ведомству РСТ за обработку международной заявки;
- (ii) пошлина за поиск, которая уплачивается МПО, за проведение международного поиска; и
- (iii) международная пошлина за подачу, которая уплачивается ВОИС за выполнение различных операций, включая обработку и публикацию международной заявки и передачу документов национальным ведомствам.

Эти пошлины собирает получающее ведомство РСТ, а ВОИС собирает пошлины, связанные с проведением факультативного дополнительного международного поиска. Если заявитель делает выбор в пользу проведения международной предварительной экспертизы, то он уплачивает ОМПЭ пошлину за предварительную экспертизу.

Еще один набор пошлин включает пошлины, уплачиваемые договаривающимся государствам на национальной фазе. Как правило, это наиболее дорогостоящая часть рассмотрения заявок, подаваемых по процедуре РСТ, так как к этому этапу относятся затраты на перевод, уплата официальных пошлин и оплата услуг местных составителей и/или патентных поверенных. Официальные пошлины уплачиваются непосредственно в соответствующие ведомства при переходе на национальную фазу, а в ходе рассмотрения заявки может возникнуть необходимость уплаты дополнительных пошлин. Поскольку размер национальных пошлин зависит от конкретного государства, составителю следует обратиться к национальным разделам «Руководства РСТ для заявителя», чтобы узнать точные суммы⁴⁴. Национальные пошлины должны быть уплачены в указанных там валютах и в установленные сроки. Если к моменту перехода на национальную фазу уплате подлежат годовая пошлина или пошлина за продление, то они должны быть оплачены в установленные сроки. Заявителю необходимо понимать (в момент подачи заявки и в перспективе), каким образом размер пошлин (ежегодных пошлин, за экспертизу и др.) зависит и будет зависеть от числа пунктов в формуле изобретения. Возможно, заявитель предпочтет исключить некоторые пункты вместо того, чтобы (продолжать) платить высокую цену за поддержание в силе большой формулы изобретения, не имеющей стратегической значимости.

На международной фазе РСТ предусматривает определенные скидки для некоторых категорий заявителей. Для физических лиц из ряда стран, которые подают заявки от своего имени, предусмотрена скидка в размере 90% для некоторых пошлин, включая международную пошлину за подачу. Кроме того, такое же снижение пошлин на 90% действует в отношении заявителей (независимо от того, являются они физическими лицами или нет), которые являются гражданами и резидентами государств, отнесенных к категории наименее развитых, согласно классификации Организации Объединенных Наций. Если в заявке имеется несколько заявителей, то каждый из них должен удовлетворять этим критериям. Некоторые МПО также предоставляют скидку с международных пошлин за поиск, если заявитель (или все заявители) является гражданином или резидентом определенных стран. На национальной фазе различные указанные ведомства могут предоставлять скидки и льготы физическим лицам, университетам, некоммерческим научно-исследовательским учреждениям, а также малым и средним предприятиям (МСП). В «Руководстве РСТ для заявителя» представлена информация о скидках, предоставляемых МПО и при переходе на национальную фазу. Кроме того, все заявители, которые подают заявки в электронном виде (с учетом типа подачи и формата подаваемой заявки), могут воспользоваться сниженными пошлинами РСТ.

Преимущества системы РСТ

Основное преимущество подачи заявки в рамках РСТ — это дополнительное время после первоначальной подачи, которое предоставляется заявителю для принятия решения о целесообразности подачи заявок в других странах. В соответствии с Парижской конвенцией, у заявителя, как правило, есть 12 месяцев с даты подачи первоначальной заявки, чтобы решить, в каких еще странах Конвенции он хочет получить охрану своего изобретения. В рамках РСТ у заявителя есть как минимум 30 месяцев (а во многих странах и больше) с даты первоначальной подачи заявки, чтобы начать ее рассмотрение в других странах. Фактически это дает дополнительные 18 месяцев, в течение которых заявитель может проанализировать патентоспособность и коммерческие перспективы своего изобретения за пределами страны первоначальной подачи заявки. Кроме того, заявитель может фактически отложить расходы на зарубежное патентование, которые, как уже было отмечено, могут быть весьма значительными.

Помимо дополнительного времени, РСТ дает заявителям важную информацию, на основе которой можно принимать решения в области патентования. Отчет о международном поиске и письменное заключение МПО дают заявителю точное и реалистичное представление о вероятной патентоспособности изобретения.

Еще одно преимущество системы РСТ заключается в том, что она позволяет заявителям улучшать свои заявки на международной фазе, например исправлять ошибки в оформлении при подаче в получающее ведомство, вносить поправки в формулу изобретения после получения ОМП и/или вносить изменения во всю заявку в ходе процедуры международной предварительной экспертизы. Также по запросу заявителя могут быть внесены изменения в библиографические данные, указанные в международной заявке. Вся эта работа позволяет заявителям подавать более убедительные заявки на национальной фазе в указанных государствах. Более того, в РСТ предусмотрен целый ряд мер, обеспечивающих защиту заявителей от утраты основных прав из-за процедурных ошибок.

Совет специалиста

Подробная информация о подаче заявок РСТ, включая процедуры РСТ, сроки и пошлины, размещена по адресу <https://www.wipo.int/pct/ru/index.html>. В частности, следует ознакомиться с «Руководством РСТ для заявителя», которое обновляется почти каждую неделю и в котором представлена всесторонняя информация о международной и национальной фазе процедур РСТ. Можно также подписаться на ежемесячный Информационный бюллетень РСТ, чтобы быть в курсе новостей системы РСТ.

Ключевые слова

- доверенность
- декларация авторства изобретения
- переуступка права
- право на приоритет в рамках Парижской конвенции
- дата приоритета

- формальная экспертиза
- экспертиза по существу
- пошлины
- региональные патентные ведомства
- Договор о патентной кооперации (РСТ)
- международная фаза
- международный поиск
- международная публикация
- международная предварительная экспертиза
- национальная фаза

Вопросы для самопроверки

- ☐ Что такое декларация авторства изобретения?
- ☐ Документом о передаче прав является договор между изобретателем и другим лицом, в котором говорится, что имущественные права изобретателя передаются другому лицу. Верно или нет?
- ☐ Какие требования об испрашивании приоритета на основании ранее поданной заявки необходимо выполнить при подаче последующей заявки?
- ☐ В чем заключается действие (если оно есть) даты приоритета?
- ☐ Европейское патентное ведомство является общим органом по проведению экспертизы, при этом окончательное решение о выдаче патента принимается каждым договаривающимся государством. Верно или нет?
- ☐ В чем отличия обычной заявки на изобретения от предварительной заявки в США?
- ☐ В чем заключаются преимущества подачи патентной заявки в рамках РСТ?
- ☐ В случае подачи заявки в рамках РСТ ВОИС выдает «Патент РСТ», действующий во всех договаривающихся государствах РСТ. Верно или нет?
- ☐ Если заявитель использует систему РСТ, нужно ли ему направлять ее на рассмотрение в те страны, в которых он хочет получить охрану? Почему да или почему нет?
- ☐ Что такое получающие ведомства РСТ?

Модуль IX.

Рассмотрение патентных заявок

Помимо составления и подачи хорошо подготовленной патентной заявки, составитель (в случае подачи в стране, где требуется экспертиза по существу) обязан грамотно и аргументированно отстаивать патентоспособность изобретения своего клиента в патентном ведомстве, рассматривающем заявку⁴⁵. Такой процесс рассмотрения называется *патентным деломпроизводством*. В случае направления экспертом, рассматривающим заявку, негативного сообщения, составитель должен подготовить уважительный ответ на возражения и опровержения патентного эксперта, содержащиеся в этом сообщении. В своем ответе составитель должен объяснить различия между изобретением и приведенным экспертом уровнем техники, а также показать патентоспособность заявленного изобретения.

Период между подачей патентной заявки и получением первого сообщения по итогам экспертизы значительно различается в разных патентных ведомствах и также зависит от конкретной заявки. В большинстве ведомств большая часть заявок, как правило, долгое время находится без движения с момента выполнения заявителем формальных требований к подаче. Во многих патентных ведомствах рассмотрение заявок происходит с задержками различной длительности, хотя в итоге каждая заявка будет рассмотрена патентным экспертом.

В некоторых странах заявитель должен подать в патентное ведомство отдельное ходатайство о проведении экспертизы в течение нескольких лет с даты подачи заявки (как правило, в течение трех-пяти лет). Соблюдение этого срока очень важно, так как в противном случае заявка будет считаться отозванной.

В соответствующих случаях составитель может просить об ускоренной экспертизе с целью получения официального решения гораздо раньше, чем обычно, если патентное ведомство предоставляет такую услугу. Механизм ускоренного патентного делопроизводства (PPH) также является схемой ускоренного проведения экспертизы⁴⁶.

В ходе экспертизы по существу патентный эксперт сравнивает с формулой изобретения рассматриваемой заявки как известный уровень техники, приведенный заявителем, так и результаты собственного поиска по известному уровню техники. В большинстве патентных ведомств эксперты сгруппированы по конкретным техническим направлениям. Эксперты в этих группах рассматривают множество патентных заявок на изобретения, которые технически тесно связаны между собой, и поэтому они, как правило, хорошо знакомы с известным уровнем техники в своей предметной области. Некоторые патентные ведомства даже предоставляют своим экспертам доступ к подборкам материалов из известного уровня техники, которые касаются именно их области технических знаний. Разумеется, сами патентные эксперты, как правило, имеют научную степень в области науки и техники, и их специализация связана с теми заявками, которые они рассматривают. У многих патентных экспертов есть ученые степени высокого уровня, а некоторые даже имеют юридическое образование.

Те материалы из известного уровня техники, на которые может сослаться эксперт, не всегда являются самыми ранними, лучшими или даже самыми оригинальными техническими решениями. В обязанности экспертов не входит поиск наиболее раннего уровня техники по тому или иному техническому вопросу; им достаточно найти сведения об уровне техники, раскрывающие заявленное заявителем изобретение и ставшие общедоступными до даты подачи (или приоритета) патентной заявки.

Нередко эксперт использует какой-то особенно понравившийся ему элемент из известного уровня техники при рассмотрении множества заявок.

Патентные эксперты часто ссылаются на более ранние патенты и опубликованные заявки как на соответствующий известный уровень техники, хотя они также могут ссылаться на технические статьи, книги, справочники и т. д.

1. Переписка с патентным ведомством

После рассмотрения заявки, если патентный эксперт приходит к выводу, что заявленное изобретение соответствует критериям патентоспособности, что оно достаточно полно раскрыто в заявке и что заявка отвечает всем требованиям законодательства, то выдается патент. В противном случае патентный эксперт готовит *сообщение ведомства*, которое также называют *официальным решением*, *официальным сообщением* или *заключением об экспертизе*.

Сообщение ведомства представляет собой официальную позицию правительства по поводу рассматриваемой патентной заявки. Оно может касаться практически любого аспекта заявки, начиная от ее названия и заканчивая объемом реферата. Наиболее важными являются базовые вопросы патентоспособности заявленного изобретения. Составитель должен незамедлительно проинформировать своего клиента о поступлении сообщения от ведомства и разъяснить выводы патентного ведомства.

Эксперт может сомневаться в том, что описание раскрывает заявленное изобретение в достаточной степени, чтобы специалист в данной области мог понять и применить его на практике: такие вопросы называются вопросами об *осуществимости* изобретения. Эксперт может также сомневаться в том, что описание достаточно полно раскрывает конкретный признак, указанный в формуле изобретения. Составитель может попытаться оспорить отказ на подобном основании, указав, где именно в описании раскрывается якобы отсутствующий объект, или доказав, что отсутствующий объект достаточно известен из известного уровня техники и, следовательно, его раскрытие не является необходимым для обеспечения осуществимости. При необходимости составитель может внести изменения в формулу изобретения таким образом, чтобы в ней больше не упоминался отсутствующий объект.

Эксперт почти всегда проводит анализ известного уровня техники и, как правило, находит элементы известного уровня техники, которые, предположительно, *охватывают* пункты формулы изобретения, т. е. находятся в пределах объема пунктов формулы изобретения, содержащихся в заявке, в том виде, в котором они представлены. Если эксперт находит хотя бы один элемент известного уровня техники, который охватывает один из пунктов формулы, он отклоняет этот пункт как «*опороченный*» известным уровнем техники. Если эксперт считает, что в сочетании источников из известного уровня техники раскрывается заявленное изобретение и что специалист в данной области мог бы объединить сведения из таких источников, то эксперт отклоняет рассматриваемый пункт по причине его очевидности.

Составитель может попытаться оспорить такой отказ следующими способами:

- попытаться убедить эксперта в том, что он неправильно интерпретировал приведенные сведения из известного уровня техники;
- попытаться убедить эксперта в том, что он неправильно интерпретировал сущность заявленного изобретения и/или рассматриваемых пунктов формулы изобретения;
- попытаться убедить эксперта в том, что вывод об отсутствии изобретательского уровня нельзя сделать на основании возможности объединения сведений из известного уровня техники, приведенных экспертом; и/или
- внести изменения в формулу изобретения таким образом, чтобы в ней было описано изобретение, не раскрытое в приведенных сведениях из известного уровня техники и не очевидное исходя из них.

Составитель патентных заявок не должен быть пассивным участником процесса патентования. Время от времени будет очевидно, что патентный эксперт неправильно истолковал заявленное изобретение или неверно оценил его патентоспособность. Составитель должен быть готов проконсультировать своего клиента по вопросам оспаривания в таких случаях, включая

возможность обратить внимание эксперта на дополнительную информацию и документацию, содержащую доказательства в пользу приемлемости формулы изобретения.

Совет специалиста

Опыт подскажет, в каких случаях следует согласиться с решением, а в каких — бороться за обеспечение для своего клиента наилучшей охраны. Это справедливо для любой патентной заявки и для любой юрисдикции мира. Также очевидно, что необходимо следить за тем, насколько эффективно иностранные поверенные работают в интересах клиента и не придерживаются ли они предложенной линии (когда это не является обязательным) в целях достижения административной эффективности.

2. Подготовка ответов патентному ведомству

Составитель патентных заявок готовит *ответы* на сообщения патентного ведомства. В таком ответе составитель должен полностью ответить (отреагировать) на все замечания эксперта по заявке, изложенные в сообщении ведомства. Если составитель этого не сделает и не опровергнет все возражения и замечания эксперта, то его ответ, скорее всего, будет сочтен *неудовлетворительным* (*nonresponsive*) и эксперт отклонит заявку. Составитель всегда должен стремиться к тому, чтобы подготовить полный ответ на сообщение ведомства, поскольку неполный ответ может серьезно повредить правам клиента.

Большинство патентных ведомств устанавливают срок для направления ответов на свои сообщения. В некоторых странах заявителю предоставляется определенное число месяцев для ответа на сообщение ведомства без уплаты пошлины, в то время при условии уплаты пошлины за продление срока заявителю может быть предоставлено дополнительное число месяцев для этих целей. Например, в случае стандартного сообщения ведомства в США заявителю предоставляется три месяца в первом случае и еще три месяца во втором случае (т. е. в общей сложности шесть месяцев). В некоторых других странах заявителю может быть разрешено продлить срок ответа на сообщение ведомства только при определенных обстоятельствах, круг которых ограничен.

Сроки, устанавливаемые различными патентными ведомствами по всему миру, значительно отличаются. Поэтому составителю важно хорошо понимать требования той страны, где находятся на рассмотрении заявки его клиента. Составитель должен также знать, служит ли основой для исчисления срока дата почтовой отправки ответа в патентное ведомство или дата сообщения ведомства. Опять-таки в разных странах могут быть разные правила.

Составитель должен разъяснить клиенту суть составленного им ответа на сообщение ведомства. Клиент может быть хорошо осведомлен в области патентования и уметь выявлять различия между известным уровнем техники, на который ссылается эксперт, и изобретением, описанным в рассматриваемой патентной заявке и/или в формуле изобретения. Кроме того, нередко приходится делать выбор в плане внесения поправок в формулу изобретения.

Поправки с добавлением элементов, сужающих формулу изобретения, могут позволить обойти приведенные сведения из известного уровня техники и сделать формулу изобретения патентоспособной. Однако патентная охрана, предоставляемая суженной формулой изобретения, может оказаться бесполезной для целей клиента, если, например, конкуренты смогут легко обойти эту более узкую формулу изобретения. Составитель должен предоставить своему клиенту возможность сделать такой выбор, помня о том, что клиент лучше знает, какой дополнительный элемент формулы будет отвечать его коммерческим интересам.

3. Поправки

3.1 Принципиальное и базовое требование

При составлении ответа на сообщение ведомства, если составитель и заявитель считают аргументы эксперта разумными и убедительными, они могут внести поправки в формулу изобретения (как правило, добавив ограничения) и иногда в описание и рисунки, если заявитель

считает целесообразным пытаться получить патент с более узкой сферой охраны. (Подробнее об основных аспектах внесения поправок в формулу изобретения см. также раздел 14 модуля VI).

Что касается внесения поправок, то универсальное правило, действующее в большинстве юрисдикций, состоит в том, что запрещено добавление нового объекта, который не был изначально раскрыт на дату подачи заявки (кроме исправления очевидных недочетов, таких как опечатки). Это правило применяется в принципе как к формуле изобретения, так и к описанию и рисункам.

Возможность внесения поправок ограничивается объемом заявки в том виде, в котором она подана, с целью обеспечить баланс между интересами изобретателей и заявителей и интересами третьих сторон. С одной стороны, на момент подготовки патентной заявки заявитель не может знать весь соответствующий уровень техники, на который может сослаться эксперт в ходе патентной экспертизы, так как соответствующие документы могут быть опубликованы в любой точке мира на любом языке. Следовательно, целесообразно предоставить заявителю по крайней мере одну возможность ответить на сообщение ведомства и в случае необходимости внести поправки в заявку, чтобы обеспечить ее соответствие требованиям патентоспособности. С другой стороны, если бы заявитель мог свободно вносить поправки и дополнения в свое изобретение с целью получения патента, то он мог бы получить исключительное патентное право на то, что еще не было «изобретено» им на дату подачи заявки и, следовательно, не было раскрыто в заявке в том виде, в котором она была подана. Это противоречило бы принципу функционирования патентной системы, согласно которому исключительное патентное право предоставляется в обмен на раскрытие изобретения общественности. Это также противоречило бы принципу права заявителя, согласно которому патентоспособность определяется на дату подачи заявки. Кроме того, если бы было разрешено внесение неограниченного числа последующих поправок в заявку, это привело бы к непредсказуемости и правовой неопределенности для третьих сторон, которые в своей работе могут опираться на первоначальное раскрытие на дату подачи заявки.

Это означает, что составление полного раскрытия изобретения до подачи патентной заявки имеет первостепенное значение. Если, по мнению эксперта, широкая формула изобретения не полностью подкреплена раскрытием изобретения в описании и на рисунках, то это описание и рисунки не могут быть изменены путем добавления «новых объектов», которые не были включены в первоначальное раскрытие на дату подачи заявки, например новых вариантов осуществления, с целью обоснования широкого охвата формулы изобретения. На момент подготовки заявки составитель не может знать, какие основания для отказа может привести патентный эксперт при рассмотрении заявки. Тем не менее составитель должен подготовить заявку с достаточно подробным раскрытием изобретения и с надлежащим набором пунктов формулы, являющихся надежным основанием для внесения возможных поправок на более позднем этапе.

3.2 Определение первоначального раскрытия и нового объекта

Эксперты, как правило, не выдвигают возражений, если заявитель путем внесения поправок предоставляет дополнительную информацию об известном уровне техники, разъясняет неясные выражения или устраняет несоответствие. Если же заявитель хочет внести поправки в описание (помимо указания на предшествующий уровень техники), рисунки или формулу изобретения, то в большинстве стран действует одно и то же правило, согласно которому запрещается внесение новых объектов в описание, рисунки или формулу изобретения после подачи заявки.

В принципе, первоначальное раскрытие на дату подачи заявки охватывает не только те объекты, которые явно описаны на эту дату, но и те объекты, которые специалист в данной области счел бы заведомыми или очевидными на основе первоначального раскрытия *в целом*. Другими словами, объекты, которые являются заведомыми или очевидными для специалиста в данной области из первоначального раскрытия, могут быть включены в заявку путем внесения поправок, даже если эти объекты не были явным образом указаны в поданной заявке в ее исходном виде. Чтобы доказать, что определенная информация «заведомо» раскрыта в заявке в исходном виде, обычно требуется не просто возможность или вероятность того, что специалист в данной области *мог бы* прийти к этой информации на основании явного раскрытия. Скорее требуется, чтобы эта информация обязательно присутствовала в раскрытии и чтобы специалист в данной области мог легко распознать эту информацию из раскрытия.

В заявке в ее исходном виде описано и заявлено устройство, установленное на упругих опорах, при этом конкретный вид упругих опор не раскрывается.

В ответе на сообщение ведомства заявитель предлагает добавить конкретную информацию о том, что упругими опорами могут быть, например, винтовые пружины.

Поскольку винтовые пружины не раскрыты в первоначальной заявке, такая поправка может рассматриваться как включение нового объекта.

Если заявитель сможет убедительно показать, что в данной области техники и при конкретных обстоятельствах, связанных с заявленным изобретением, специалист в данной области естественным образом будет использовать винтовые пружины для установки устройства на упругие опоры, то включение конкретного указания на винтовые пружины может быть допустимым.

Аналогичным образом, если технический признак X был явно раскрыт в первоначальной заявке, но его определенный эффект не был описан или был описан не полностью, то разъяснение этого эффекта может не рассматриваться как новый объект, если специалист в данной области мог бы прийти к выводу об этом эффекте из заявки в том виде, в котором она подана.

Хотя во многих юрисдикциях действуют общие принципы, касающиеся допустимых поправок в описании, рисунках и формуле изобретения, есть и некоторые различия в том, что является объемом первоначального раскрытия на дату подачи заявки и что представляет собой недопустимый новый объект. В Европе новый объект, который не может быть включен в заявку после ее подачи, — это объект, который не является «прямо и однозначно выводимым специалистами в данной области из первоначального раскрытия». Поэтому при подаче патентной заявки в Европейское патентное ведомство (ЕПВ) составители часто используют множество широких зависимых пунктов формулы изобретения и поясняют все возможные комбинации элементов и признаков в описании при исходной подаче.

В США в описании могут быть отсылки к другой патентной литературе, и поэтому такие перекрестные ссылки в виде «включения путем отсылки» могут быть частью первоначального раскрытия и служить основанием для внесения поправок.

В случае внесения существенных изменений в формулу изобретения и ограничения ее объема эксперты могут обращать особое внимание на следующие вопросы.

- (i) Соответствуют ли пункты формулы изобретения с поправками требованию единства изобретения (см. раздел 11 модуля VI)?
- (ii) Будут ли пункты формулы изобретения с поправками серьезно противоречить описанию, что означает необходимость внесения соответствующих изменений в описание?
- (iii) И наоборот, обоснованы ли все исправленные пункты формулы изобретения описанием в его исходном виде?

При получении сообщения ведомства об отсутствии изобретательского уровня заявленного изобретения составитель может попытаться ограничить формулу изобретения и пересмотреть поставленную проблему, чтобы подчеркнуть конкретный эффект, достигаемый заявленным изобретением в ограниченном виде, который не достигается с помощью сведений из известного уровня техники, приведенных экспертом.

Опять же, такое изменение «поставленной проблемы», которую должно решить заявленное изобретение, допустимо только в том случае, если этот подчеркиваемый эффект следует из заявки в том виде, в котором она подана, для специалиста в данной области.

Аналогичным образом, иногда составитель может изменить формулу изобретения, включив в нее негативное ограничение (например, «исключая X» или «не выполняя Y»), чтобы исключить некоторые аспекты известного уровня техники, на которые ссылается эксперт. Хотя использование подобных негативных ограничений, исключений или оговорок требует учета

различных факторов, составитель может подойти к этому вопросу с точки зрения нового объекта. В некоторых юрисдикциях негативное ограничение, добавленное с помощью нового пункта формулы или путем внесения поправок, ставит вопрос о новом объекте, если исключаемый объект не имеет обоснования в заявке в том виде, в котором она подана. Например, если в первоначальном раскрытии описан род соединений, но не приведено обоснование какого-либо конкретного вида в рамках этого рода, то негативное ограничение, исключающее конкретный вид, может поставить вопрос о включении нового объекта. В некоторых других юрисдикциях негативное ограничение или оговорка, не имеющие обоснования в заявке в ее исходном виде, допустимы, если, например, они добавлены для преодоления случайного опорочения отсылкой к известному уровню техники (т. е. опорочения, которое настолько не связано с заявленным изобретением или отдалено от него, что специалист в данной области не принял бы во внимание подобные сведения при создании заявленного изобретения) или для исключения частей пункта формулы, из-за которых такой пункт может считаться непатентоспособным (например, слово «нечеловеческий»).

3.3 Расширение пунктов формулы изобретения и добавление новых пунктов формулы изобретения

Во многих юрисдикциях расширение пункта формулы за счет удаления заявленных признаков допускается в ходе рассмотрения патента, если при этом не вводится новый объект. В Японии внесение поправок в формулу изобретения, чтобы заявить более широкое (родовое) понятие или исключить заявленные признаки, не допускается, кроме случаев, когда такие поправки не вносят никакого нового технического значения в формулу изобретения и, следовательно, не вводят никакого нового технического объекта. В некоторых юрисдикциях, например в ЕПВ и Китае, не допускается исключение из независимого пункта формулы признака, который в первоначально поданной заявке был представлен как «существенный» для изобретения, поскольку такая поправка считается введением нового объекта. Поэтому составителю следует с осторожностью включать в описание любые утверждения о том, что признак X вариантов осуществления является «существенным» или «незаменимым» для заявленного изобретения, если в этом нет особой необходимости.

Аналогичным образом во многих юрисдикциях включение нового пункта формулы в ходе рассмотрения заявки не запрещено как таковое, если при этом не вводится новый объект. Однако в некоторых юрисдикциях действуют особые правила. В Японии запрещено вносить поправки в формулу изобретения, изменяющие особый технический признак изобретения, после получения первого сообщения ведомства. Более того, в некоторых юрисдикциях заявителям запрещено включать новый пункт формулы после получения окончательного решения ведомства.

В США не допускается внесение субстантивных поправок в формулу изобретения после окончательного решения ведомства, кроме случаев, когда эти поправки можно охарактеризовать как:

- (i) удаление пункта формулы изобретения;
- (ii) поправки по просьбе или по предложению эксперта; или
- (iii) поправки, которые не создают новых вопросов (т. е. не создают необходимости в дополнительном поиске по известному уровню техники).

Аналогичным образом в Японии после получения окончательного решения ведомства в формулу изобретения могут быть внесены только следующие поправки:

- (i) удаление пункта формулы изобретения;
- (ii) сужение уже заявленного признака;
- (iii) исправление ошибок; или
- (iv) разъяснение неоднозначного термина в ответ на выводы эксперта, изложенные в сообщении ведомства.

4. Изменение формулы изобретения

Следующим этапом патентного делопроизводства является рассмотрение экспертом ответа составителя на сообщение ведомства и внесенных им изменений. При необходимости патентный

эксперт может провести дополнительный поиск по известному уровню техники, в частности, если заявитель изменил формулу изобретения с учетом сведений из известного уровня техники, приведенных в первом сообщении ведомства. Патентный эксперт может счесть ответ составителя неубедительным ввиду как новых, так и первоначально приведенных сведений из известного уровня техники. Если эксперта не удалось убедить в патентоспособности формулы изобретения (т. е. с учетом максимально широкого разумного толкования формулы на основании известного уровня техники), то может быть направлено еще одно сообщение ведомства с разъяснением того, почему эксперта не устраивает заявка и/или формула изобретения в их нынешнем виде.

4.1 Интервью

Многие патентные ведомства допускают прямой контакт между составителем и экспертом. Этот процесс называется *интервью* с экспертом. Поскольку обсуждаются официальные вопросы, обеим сторонам может быть предложено представить полные и точные письменные описания хода интервью, которые, как правило, становятся частью дела по патентной заявке.

При подготовке к интервью с патентным экспертом составитель должен тщательно изучить сообщение ведомства и приведенный известный уровень техники, а также быть готовым объяснить патентному эксперту четко, кратко и убедительно, почему заявленная формула изобретения является патентоспособной с учетом известного уровня техники. Составитель может подготовить несколько возможных дополнительных поправок к формуле изобретения и представить их патентному эксперту. Если в ходе обсуждения эксперт и составитель смогут выработать набор приемлемых поправок к формуле изобретения, то процесс рассмотрения может быть успешно завершен.

В ходе интервью составитель может узнать, что эксперт трактует приведенные сведения из известного уровня техники не так, как составитель и его клиент, или с другими нюансами. Полное понимание того, как эксперт видит известный уровень техники, может помочь составителю в следующем:

- (i) объяснить эксперту известный уровень техники (если он неправильно его истолковал); или
- (ii) более четко увидеть, с помощью каких поправок в формуле можно исправить ситуацию с заявкой.

В некоторых странах составитель имеет право прийти на интервью вместе с изобретателем, а многие патентные эксперты считают комментарии и объяснения самого изобретателя весьма убедительными. Конечно, перед интервью составитель должен проконсультироваться с изобретателем и своего клиента.

Как правило, патентным экспертам не разрешается проводить интервью до направления первого сообщения ведомства, но они могут проводить интервью после этого.

4.2 Ответ на второе сообщение ведомства

В случае направления патентным экспертом второго сообщения ведомства составителю будет необходимо подготовить и направить еще один ответ. Как правило, второе и последующие сообщения ведомства касаются более узкого круга вопросов, чем первое. Кроме того, если во втором сообщении ведомства упоминается элемент уровня техники, о котором шла речь в первом сообщении, то составитель должен быть в состоянии ответить на второе сообщение ведомства гораздо быстрее, чем на первое.

Процесс обмена сообщениями и ответами может продолжаться до тех пор, пока патентный эксперт не согласится одобрить формулу изобретения заявителя или не придет к выводу, что заявка должна быть отклонена, либо пока заявитель не откажется от заявки, возможно, потому что сужение формулы не позволит ему достичь значимого объема охраны. Однако по финансовым или административным причинам во многих патентных ведомствах этот цикл не может продолжаться бесконечно, и рассмотрение заявки после второго или последующих сообщений может повлечь необходимость уплаты дополнительных пошлин.

4.3 Окончательное решение ведомства

О возможности взимания дополнительных пошлин иногда свидетельствует «окончательное» решение ведомства. Как уже было отмечено, конкретные процедурные аспекты патентного делопроизводства существенно различаются в разных патентных ведомствах. В США для принятия окончательного решения ведомства требуется, чтобы заявка была исправлена в соответствии с требованиями эксперта, обжалована или оставлена без движения. Патентные эксперты, как правило, не рассматривают дополнительные аргументы заявителя в отношении уровня техники в ответе на окончательное решение ведомства. На этом этапе в формулу изобретения должны быть внесены поправки, отражающие замечания патентного эксперта, а если заявитель не согласен с тем, как патентный эксперт оценил уровень техники или истолковал формулу изобретения, он может подать апелляцию на его решение.

Патентный эксперт может одобрить часть пунктов формулы изобретения и отклонить остальные. Также у него могут возникнуть возражения к пунктам формулы, которые являются зависимыми от отклоненных пунктов. В таких ситуациях составитель может получить патент для своего клиента, отказавшись от отклоненных пунктов, и тогда патент будет выдан на оставшиеся пункты формулы, которые не были отклонены. Составитель может даже подать продолжающую (или выделенную) заявку, содержащую отклоненные пункты, и продолжить отстаивать ее патентоспособность в рамках последующего делопроизводства (см. раздел 4.6).

Решение о том, следует ли принять формулу в том виде, в котором она была одобрена экспертом, или продолжать борьбу, является стратегическим решением, которое может принять только клиент, — после соответствующей консультации с составителем.

4.4 Процедурные сроки

В окончательном решении ведомства будет указан срок для направления ответа. Конкретные процедурные требования в разных патентных ведомствах мира различаются; в США этот срок составляет шесть месяцев, причем в первые три месяца не требуется уплаты пошлины за продление. Составитель может направить ответ на окончательное решение ведомства. Патентный эксперт рассматривает ответ и по его итогам составляет либо *решение о выдаче патента*, либо *заключение*, в котором в краткой форме перечисляет свои возражения против заявленного изобретения. Составитель может даже подготовить и направить патентному эксперту один или несколько дополнительных ответов с учетом заключения эксперта, но при этом он должен понимать, что в определенную дату рассмотрение заявки будет прекращено и что к этой дате все делопроизводство должно быть завершено, если только (в США) заявитель не подаст ходатайство о продолжении экспертизы и не уплатит пошлину за возобновление экспертизы.

Если, например, составитель патентных заявок в США направляет ответ на *окончательное* решение ведомства слишком близко к окончанию шестимесячного срока (допустим, в последний день), то, скорее всего, патентный эксперт не будет даже рассматривать этот ответ до окончания срока и заявка будет оставлена без движения. Это связано с тем, что, в отличие от направления ответа на неокончательное решение ведомства, направление ответа на окончательное решение ведомства как таковое не означает соблюдения требований относительно сроков. Только перечисленные ниже действия служат основой для исчисления процедурных сроков:

- (i) направление экспертом решения о выдаче патента;
- (ii) направление экспертом нового, неокончательного решения (сообщения) ведомства;
- (iii) отказ от заявки;
- (iv) подача ходатайства о продолжении экспертизы; или
- (v) подача ходатайства об апелляции.

Таким образом, составитель обязан отслеживать процедурные сроки, особенно относящиеся к окончательному решению ведомства. Даже если составитель направляет ответ своевременно (например, в течение трех месяцев), рассмотрение заявки может быть прекращено, если не было предпринято одно из указанных действий.

4.5 Апелляция

В США, если эксперт не сочтет ответ на окончательное решение ведомства убедительным, составитель может подать апелляцию или ходатайство о продолжении экспертизы. Во многих патентных ведомствах предусмотрена возможность административного обжалования решений, принятых отдельными патентными экспертами. В некоторых юрисдикциях в случаях, когда заявитель желает оспорить решение патентного ведомства, отклонившего его заявку, он имеет возможность в течение определенного срока подать апелляцию в административный орган (а не в суд). Такая апелляция обычно предполагает рассмотрение патентной заявки комиссией — часто квазисудебным органом, состоящим из нескольких административных судей или руководящих сотрудников, знакомых с патентной экспертизой и практикой. Решения этого органа могут быть в дальнейшем обжалованы в суде в соответствии с законодательством соответствующей страны. В тех странах, где не существует административных апелляционных органов, решения патентного ведомства могут быть оспорены непосредственно в компетентном суде.

Апелляционные процедуры различаются в разных странах. В США составитель сначала подает документ, называемый *мотивированным возражением*, и может запросить проведение устного слушания по апелляции. Конечно, процедура апелляции, как правило, предполагает уплату различных пошлин, поэтому клиенту необходимо оценить, насколько это выгодно для бизнеса.

4.6 Выделенные заявки, продолжающие заявки и частично продолжающие заявки

Во многих юрисдикциях альтернативой апелляции является подача выделенной заявки или продолжающей заявки. В целом, *выделенная заявка* — это вид патентной заявки, которая «отделяется» от ранее поданной заявки (так называемой *первичной заявки*); таким образом, в ней испрашивается только часть изобретения, заявленного в первичной заявке. Хотя выделенная заявка подается позже первичной заявки, она может сохранять дату подачи первичной заявки и, как правило, ее дату приоритета. В некоторых юрисдикциях в случае отклонения заявки заявитель имеет возможность в течение определенного срока подать выделенную заявку. В других юрисдикциях в случае отклонения заявки выделенная заявка может быть подана в любой момент до истечения срока подачи апелляции.

В США составитель может дополнительно или в качестве альтернативы подать продолжающую заявку или частично продолжающую заявку. В *продолжающей заявке* раскрывается и испрашивается только тот объект, который был раскрыт в первичной заявке. В целом, заявитель может воспользоваться преимуществами даты подачи первичной заявки. Продолжающая заявка обычно используется в тех случаях, когда заявитель хочет подтвердить патентоспособность пунктов формулы изобретения, отличающихся от пунктов формулы изобретения в первичной заявке. Иногда речь идет лишь о незначительных изменениях в формулировках, но в тех аспектах, которые заявитель считает важными. В частично продолжающей заявке повторяется некоторая существенная часть первичной заявки и добавляется объект, не раскрытый в первичной заявке. Это может быть удобным способом для испрашивания охраны улучшений, разработанных после подачи первичной заявки. В случае частично продолжающей заявки пункты формулы, относящиеся к объекту, который также был раскрыт в первичной заявке, получают дату приоритета первичной заявки, а пункты формулы, относящиеся к дополнительному объекту, получают дату подачи частично продолжающей заявки.

При этом в США в выделенных заявках могут содержаться притязания на пункты формулы изобретения, которые были исключены из первичной заявки в целях обеспечения соблюдения требования о внесении ограничения, которое сходно (но не идентично) с требованием о единстве изобретения, действующим в рамках законодательства множества стран и Договора о патентной кооперации (РСТ).

5. Процедура возражения

Третьи стороны могут оспорить решение патентного ведомства о выдаче патента и потребовать аннулирования патента в судебном порядке. Кроме того, в патентные системы многих стран встроен административный механизм, предоставляющий третьим сторонам возможность подать возражение против выдачи патента. В зависимости от действующего законодательства страны

возражение может быть подано до рассмотрения заявки патентным экспертом или после того, как эксперт принял решение о выдаче патента (*возражение до выдачи патента*), либо после выдачи патента (*возражение после выдачи патента*), либо в обоих случаях.

В стране, где действует процедура возражения до выдачи патента, патентный эксперт направляет заявителю уведомление о намерении выдать патент в соответствии с поданной заявкой, а затем публикует окончательную, одобренную формулу изобретения для направления возражения третьими сторонами. Если в течение установленного срока никто не подаст возражение против выдачи патента, то заявителю выдается патент. Если же какая-либо сторона подает возражение, то она должна убедительно доказать, почему патент не должен быть выдан (например, потому что эксперт не учел какие-либо ключевые элементы известного уровня техники), и в этом случае она должна объяснить, почему формула изобретения не обладает изобретательским уровнем с учетом этого уровня техники. Заявителю, как правило, разрешается представить свои контраргументы. Возражение рассматривается либо тем же экспертом, который выносил решение по заявке, либо специально созданной комиссией экспертов. Результаты рассмотрения возражений, как правило, могут быть обжалованы проигравшей стороной, и во многих случаях эти апелляции в конечном итоге могут быть рассмотрены в суде.

Составитель должен иметь в виду, что некоторые компании регулярно используют возражения в качестве способа отсрочить выдачу патентов своим конкурентам (в юрисдикциях, где разрешены возражения до выдачи патента, после положительного решения эксперта о патентоспособности) и/или уменьшить объем формулы изобретения в патентах, выданных их конкурентам. Кроме этого, существуют технические области, в которых возражения против патентных заявок подают определенные общественные группы.

Ходатайства о возражении и другие необходимые документы, как правило, готовятся составителями патентных заявок. Для многих подача возражений является обычной частью работы. Следовательно — и особенно в тех странах, где предусмотрена система возражений, — составитель должен сообщить своему клиенту, что получение от патентного ведомства уведомления о намерении выдать патент не всегда означает, что клиент получит патент без дальнейших задержек.

6. Выдача патента

После выдачи патентным экспертом *решения о выдаче патента* или аналогичного документа составителю потребуется выполнить различные формальности, связанные с выдачей патента. Составитель может спросить своего клиента, не желает ли он подать продолжающую заявку в какой-либо форме (см. раздел 4.6). Поскольку продолжающая заявка сохраняет дату подачи своей первичной заявки, клиенту может быть выгодно — по стратегическим соображениям — подать заявку, в которую составитель сможет добавлять новые пункты формулы изобретения, специально составленные в целях противодействия конкретному нарушителю.

Во многих юрисдикциях патент выдается через несколько месяцев после того, как составитель оплатил все необходимые государственные пошлины (а если в данной юрисдикции предусмотрен процесс возражения, то срок до выдачи патента может быть еще больше). К сожалению, обычно нет возможности ускорить печать и выдачу того или иного патента.

После выдачи патента составителю, как правило, не нужно предпринимать никаких действий для поддержания патента в силе (т. е. для поддержания его действительности), кроме уплаты всех необходимых периодических пошлин за поддержание патента в силе или ежегодных пошлин.

В качестве отдельной услуги составитель может предложить клиенту фиксировать даты уплаты таких пошлин. Либо в качестве альтернативы составитель должен убедиться в том, что клиент согласился осуществлять такие платежи и нести ответственность за это или что клиент поручил это сторонней платежной службе.

Ключевые слова

- патентное делопроизводство
- сообщение ведомства

- поправки
- новый объект
- интервью с экспертом
- апелляция
- выделенная заявка
- продолжающая заявка
- частично продолжающая заявка
- возражение
- выдача патента

Вопросы для самопроверки

- ☐ Что такое патентное делопроизводство?
- ☐ Что такое сообщение ведомства?
- ☐ Что это значит, когда пункты формулы изобретения «охватывают» известный уровень техники?
- ☐ При подготовке ответа на сообщение ведомства, составителю достаточно ответить на основные возражения, а не на все. Верно или нет?
- ☐ В первом сообщении ведомства эксперт утверждает, что заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем на основании двух источников из известного уровня техники, X и Y. Какие действия может предпринять составитель после получения этого сообщения?
- ☐ Обязанностью составителя является разъяснение изобретателю/заявителю суть действий патентного ведомства. Верно или нет? Почему?
- ☐ Что понимается под включением «нового объекта» в контексте внесения поправок в описание, рисунки и пункты формулы изобретения?
- ☐ Может ли составитель встречаться лично с патентным экспертом в ходе рассмотрения заявки? Если да, то как обычно называется такое взаимодействие?
- ☐ В каких случаях составителю следует подать выделенную заявку или продолжающую заявку? В каких случаях составителю может потребоваться подать частично продолжающую заявку в США вместо продолжающей заявки?
- ☐ После получения патента патентообладателю может быть необходимо уплачивать периодические/ежегодные пошлины за поддержание патента в силе. Верно или нет?

Модуль X.

Патентные стратегии

Что происходит после того, как государственное патентное ведомство выдало патент? *Что может делать владелец со своим патентом?*

Крайне редко бывает так, что один патент носит настолько революционный и новаторский характер, что его владелец получает возможность контролировать определенную отрасль или сегмент отрасли в течение всего срока действия патента. Так бывает редко.

Как правило, причины того, что патент оказывается несостоятельными, заключаются в том, что формула изобретения сформулирована плохо и сам патент слишком близок к известному уровню техники. На самом деле, некоторые «знаменитые» патенты не были настолько успешными в плане завоевания рынка, как принято считать. Например, Томас Эдисон получил несколько патентов, связанных с лампочками, но первый патент на лампочку получил английский изобретатель по имени Джозеф Суон, и в течение многих лет Эдисон был вынужден выплачивать Суону роялти за право использования патента. Как было показано в модуле I, патенты не дают своим владельцам права на применение изобретения на практике. Скорее они дают право запрещать другим лицам изготавливать, использовать, выставлять на продажу или продавать заявленное в патенте изобретение без разрешения патентообладателя. Поэтому Эдисону пришлось получить разрешение у Суона на использование заявленного изобретения.

Кроме того, с патентами связано распространенное заблуждение, что при рассмотрении заявок патентное ведомство учитывает вопросы нарушения прав. На самом деле, патентные ведомства анализируют только известный уровень техники, относящийся к рассматриваемой заявке, — они не учитывают вопрос о том, может ли изготовление или использование заявленного изобретения привести к нарушению прав на другой патент. Скорее всего, составителю придется время от времени напоминать об этом своим клиентам.

Также патентная стратегия становится более сложной — и, как правило, более прибыльной — по мере увеличения числа патентов в портфеле. Владение одним патентом редко дает такие же возможности и преимущества, как владение десятком или сотней патентов.

Пример

Компания А владеет одним патентом Y, относящимся к продукту X. Если патент Y составлен грамотно, то он, скорее всего, будет охватывать несколько вариантов продукта X и несколько его ключевых характеристик или компонентов, включая использование этих характеристик и компонентов в различных/не связанных между собой продуктах.

Продукт X имеет большую полезность, но не является первым в своем роде: это не первый автомобиль, не первый телефон и не первый компьютер.

В этом случае конкурент В может произвести продукт, очень похожий на продукт X, но не нарушающий права на патент Y. Другими словами, конкурент В может «обойти» патент Y, чтобы произвести свой собственный продукт X, не нарушающий патентные права (хотя это не всегда означает, что продукт конкурента В будет коммерчески выгодным).

Но что, если у компании А, помимо патента Y, есть еще 10 патентов, относящихся к модификациям продукта X?

Другие патенты могут охватывать дополнительные функции или компоненты продукта X, помимо тех, которые охватывает патент Y. Кроме того, эти другие патенты, принадлежащие компании А, могут охватывать использование продукта X в различных коммерческих условиях, связанных с продуктом X, и/или альтернативные модификации продукта X и т. д.

Теперь конкуренту В будет гораздо сложнее обойти патентный портфель компании А и выпустить продукт X, не нарушающий патентные права. А для многих конкурентов только юридические расходы, связанные просто с тем, чтобы в достаточной степени проанализировать портфель компании А и понять охват ее патентов, могут оказаться запредельно высокими.

В нашем примере патентный портфель компании А со временем может стать настолько большим, что она сможет либо заставить конкурентов получать лицензии на свои патенты на условиях выплаты роялти, либо вытеснить их с рынка, подавая иски о нарушении патентных прав. Если у конкурентов компании А есть собственные крупные патентные портфели, то компания А и эти конкуренты могут согласовать выдачу перекрестных лицензий на патенты друг друга. Подобные перекрестные лицензии могут как быть бесплатными, так и предусматривать выплату роялти, в зависимости от характера патентов и ситуации на конкурентном рынке. Благодаря перекрестному лицензированию компания А сможет производить свою продукцию, не опасаясь судебных исков. Безусловно, компания А по-прежнему сможет подать иск о нарушении патентных прав в отношении какого-либо нового конкурента на рынке, если у него нет соответствующих патентов, подлежащих перекрестному лицензированию.

Как уже было отмечено, патенты компании А, скорее всего, будут охватывать ключевые характеристики или компоненты продукта X, даже если они не используются в продукте X. Такая ситуация может возникать в тех случаях, когда ключевая характеристика или компонент обладают особой новизной и включаются в формулу изобретения для того, чтобы не ограничивать объем охвата только продуктом X. Помимо использования своих патентов для борьбы с конкурентами, компания А может также использовать их против других сторон, которые производят продукцию, содержащую ключевые характеристики или компоненты, охраняемые ее патентами.

Для компании А достаточно прибыльным может быть лицензирование патентов, выходящих за пределы ее собственной «сферы применения». Как правило, все издержки компании А на лицензирование своих патентов в новых областях применения будут включать в себя лишь некоторое время, потраченное юристами по лицензированию, и, возможно, какое-нибудь случайное патентное разбирательство. Однако у компании А могут быть сомнения в отношении обращения в суд против третьих сторон по поводу нарушения своих патентных прав из-за опасений, что патент, являющийся предметом спора, может быть признан недействительным (например, аннулирован). В этом случае компания А больше не сможет требовать соблюдения своих патентных прав ни от кого, включая своих конкурентов.

Оценка стоимости патента — это довольно сложный вопрос, относящийся к теме патентных стратегий. Его подробное обсуждение выходит за рамки данного руководства, но стоит сказать несколько слов об известной аналогии с *недвижимостью*.

Совет специалиста

При проведении любой лицензионной кампании не следует начинать с главного игрока в отрасли. Лицензионные кампании обычно более успешны, если они начинаются со средних и мелких игроков отрасли с постепенным переходом к более крупным.

Интеллектуальная собственность имеет очень много общего с недвижимым имуществом. Известный уровень техники подобен землям общего пользования (незапатентованный известный уровень техники) и/или землям, уже принадлежащим другим (действующие выданные патенты). Расхожее выражение, относящееся к недвижимости — «место решает все» — в равной степени относится и к патентам: патент, касающийся ценного изобретения, стоит гораздо больше, чем патент, касающийся изобретения из менее прибыльной сферы. Патент как

правовой инструмент аналогичен качеству постройки: даже если патент относится к ценному изобретению, он может быть бесполезен, если пункты формулы изобретения сформулированы плохо. Средства правовой защиты в случае нарушения патентных прав аналогичны средствам правовой защиты в случае посягательств на чужое недвижимое имущество.

1. Наступательное блокирующее патентование для атаки на позиции конкурентов

Патентообладатель может использовать свои патенты напрямую против любых нарушителей. Патент, как правило, не дает своему владельцу права создавать, использовать или продавать изобретение, охраняемое патентом. Действительно, можно получить патент на изобретение, которое *невозможно* изготовить, продать или использовать, так как это повлечет за собой нарушение чьих-либо патентных прав либо для этого потребуется получить разрешение государственного регулирующего органа.

Если у компании есть производственные мощности, то производство и продажа продукта, защищенного патентами, обычно (хотя и не всегда) выгоднее, чем лицензирование соответствующих патентов. Поэтому многие патентообладатели, которые также занимаются производством, используют свои патенты, чтобы вынудить конкурентов либо обходить эти патенты (и, если повезет, производить продукцию более низкого качества), либо приобретать на них лицензии.

В некоторых компаниях принято выплачивать часть получаемых роялти своим научно-исследовательским подразделениям. В этом есть определенный смысл, ведь если научно-исследовательское подразделение компании создало изобретение, которое обеспечило возможность получения роялти за использование патента, то предоставление такому подразделению дополнительных доходов от лицензирования может способствовать разработке новых продуктов и услуг.

Когда компании проводят агрессивное лицензирование своих патентов, то тем самым они забирают у своих конкурентов деньги, которые те могли бы потратить на свои научно-исследовательские разработки. Это иногда называют *двухдолларовым разрывом* — в том смысле, что каждый доллар, полученный по лицензии от конкурента, забирает один доллар из средств на программы конкурента и добавляет этот доллар в средства, которые тратятся на программы предоставляющей лицензию компании. В результате между двумя компаниями создается относительная двухдолларовая разница.

При разработке наступательной патентной стратегии патентообладателю необходимо постоянно учитывать характер нарушений, которые могут совершать потенциальные лицензиаты. Нарушитель может быть виновен в прямом нарушении, в косвенном нарушении и/или в побуждении к нарушению. Характер ущерба может также различаться в зависимости от используемых технологий нарушения. Прямые нарушители необязательно наносят больший ущерб, чем косвенные нарушители. В патентных законах некоторых стран также признаются нарушения, вытекающие из доктрины эквивалентов: даже если отсутствует прямое нарушение патента, ответчик может все же быть признан нарушителем, если он использовал аналогичный компонент аналогичным образом. Анализ в рамках доктрины эквивалентов достаточно сложен; одним из ключевых факторов является наличие в истории рассмотрения патентной заявки сведений, указывающих на то, что в процессе рассмотрения патентообладатель отказался от охраны аналогичного компонента (это еще одна причина, по которой ответы, направляемые в патентное ведомство, должны быть продуманными и короткими).

2. Защитное патентование для защиты от нарушающих права действий

Патенты — это «мечи», а не «щиты», в том смысле, что патент не дает своему владельцу права производить продукт, охраняемый патентом. Патент предоставляет негативное право, позволяющее владельцу определять, кто *не может* использовать охраняемое патентом изобретение. Владение патентом не дает владельцу гарантий того, что изготовление охраняемой патентом продукции не нарушит права на какой-либо чужой патент. Однако иногда патенты

могут быть эффективны для защиты от владеющих патентами конкурентов, которые будут воздерживаться от предъявления исков о нарушении прав из опасения встречных исков. В случае подачи иска о нарушении патентных прав ответчику, как правило, не имеет смысла утверждать, что у него есть патент и что его собственная продукция подпадает под охват охраны этого патента, кроме как если его продукция настолько отличается от продукции истца, что лицо, рассматривающее дело (т. е. судья или присяжные), может легко увидеть различия между двумя изобретениями. Но даже в таких ситуациях ответчику может быть проще объяснить, почему его продукция не нарушает права на соответствующий патент.

В некоторых случаях патент или группа патентов могут давать патентообладателю защиту от его собственных конкурентов. Допустим, компания А владеет 5000 патентов, относящихся к продукту Х, а каждый из трех главных конкурентов компании А владеет 1500 патентов. Конкуренты могли бы подать в суд на компанию А для достижения каких-либо коммерческих целей, однако скорее всего они не будут этого делать из опасения, что компания А может выдвинуть встречный иск о нарушении патентных прав, используя свой гораздо более масштабный патентный портфель. Безусловно, ответ на вопрос о том, сможет ли компания извлечь выгоду из обладания большим числом патентов, зависит от охвата этих патентов, отрасли, конкретных технических деталей и общей коммерческой стратегии. Как правило, у компании мало оснований получать патенты, если отсутствует конкретная бизнес-цель.

Во многих отраслях промышленности, в которых крупные игроки владеют значительным числом патентов, обычным делом является перекрестное лицензирование патентных портфелей. Оно может предусматривать выплату роялти или может быть бесплатным и основанным на получении взаимной выгоды. Кроме того, перекрестное лицензирование может предусматривать существенные ограничения, например ограничение области применения, допускающее подачу иска в суд в случае нарушения такого условия.

Пример

Компания А и ее основные конкуренты осуществляют перекрестное лицензирование своих патентных портфелей без уплаты роялти в отношении производства и продажи продукта Х. Компания А не может предъявить иск своим конкурентам за производство и продажу продукта Х, но если один из конкурентов выпустит новый продукт Z с использованием продукта Х, компания А может подать на него в суд за нарушение прав, связанных с продуктом Z, в котором используется продукт Х.

Если патенты компании А особенно сильны, а продукт Z приносит большую прибыль, то компания А может использовать свои патенты, чтобы заставить конкурента прекратить дальнейшее производство и использование продукта Z. Или же компания А может выдать конкуренту лицензию на производство и использование продукта Z на условиях выплаты роялти.

Патентообладатель может воспользоваться множеством инструментов, чтобы понять, как наилучшим образом использовать свои патенты. Сначала следует смоделировать разные экономические сценарии. В некоторых ситуациях может оказаться полезной простая матрица, с помощью которой компания может составить список своих продуктов и для каждого продукта решить, как использовать относящуюся к нему интеллектуальную собственность. В отношении некоторых продуктов компания может принять решение о применении исключительно оборонительной тактики использования соответствующих патентов для блокирования всех своих конкурентов, в то время как для других продуктов компания может решить следовать стратегии лицензирования.

На высоком уровне компания может провести оценку вероятности успеха при выборе того или иного пути и/или вероятности согласия высшего руководства придерживаться определенной тактики. В отношении вариантов, которые получают наибольшую поддержку, может быть проведен дальнейший анализ с целью выработки окончательной стратегии в области интеллектуальной собственности для данного продукта. Такой анализ, вероятно, потребует анализа сильных и слабых сторон существующих патентов, а также оценки соответствующих рынков.

И, наконец, хорошо сформированный патентный портфель должен быть ориентирован на основную бизнес-компанию и должен обеспечивать охрану элементов и функций,

которые выходят за рамки предлагаемой продукции. Кроме того, такой портфель будет, скорее всего, создавать препятствия для выхода на рынок других игроков, тем самым минимизируя конкуренцию.

3. Способы обхода патентов

Обход одного или нескольких патентов предполагает определение объема охраны, предоставляемой каждым патентом. Кроме того, этот процесс, как правило, включает тщательный анализ патента с учетом известного уровня техники, выявленного в процессе рассмотрения заявки.

Тщательный анализ истории рассмотрения патентной заявки обычно позволяет понять, не делал ли заявитель в процессе рассмотрения заявки дискредитирующих заявлений об изобретении (например, «Это изобретение относится к усовершенствованным автомобильным антеннам и больше ни к чему!»).

Поверенный, проводящий анализ в целях обхода патента, возможно захочет определить точные значения терминов, использованных в формуле изобретения, путем применения правил, касающихся толкования формулы изобретения. Правила определения объема охраны в разных юрисдикциях различаются. Во многих юрисдикциях элементы формулы сначала рассматриваются с опорой на общепринятые значения (или обычные значения) приведенных терминов, но в дальнейшем они могут быть истолкованы в свете информации из описания заявки и и/или истории рассмотрения патента. Если используются пункты типа «средство плюс функция», то поверенному следует выяснить, как такие пункты толкуются в соответствующей юрисдикции.

Поверенный скорее всего подготовит свой анализ в форме *заключения*. В некоторых случаях заключение может быть относительно коротким, в других — очень подробным. *Письменные заключения* могут оказаться весьма полезными в тех юрисдикциях, где за умышленные нарушения предусмотрено серьезное наказание. *Умышленное нарушение* имеет место, когда нарушитель знает о чужом патенте и сознательно нарушает права на него и/или когда нарушитель не предпринимает попыток выяснить, нарушает ли он патентные права. Получение заключения об отсутствии нарушения или о недействительности патента от нейтрального поверенного может обеспечить защиту от умышленного нарушения во многих юрисдикциях, где признается такое явление. Возмещение убытков, связанных с умышленным нарушением, обычно во много раз превышает возмещение действительного или прямого ущерба за нарушение патента. Получение заключения об отсутствии нарушения или недействительности патента может оказаться полезным даже в тех юрисдикциях, где нет такого понятия, поскольку такое заключение может служить для компании ценным руководством при выяснении вопроса о том, существует ли риск нарушения патента конкурента.

Патентные заключения чаще всего составляются поверенными, обычно патентными поверенными. Многие юридические фирмы и поверенные не занимаются этим из-за возможных исков о недобросовестной практике в случае, если заключение окажется недостаточно компетентным. Конечно, поверенный, как правило, не будет готовить заключение для клиента, если, с точки зрения поверенного, клиент *действительно* нарушает права на действующий патент. В таких ситуациях поверенный обычно выражает свои опасения на носителях недолговременного использования (например, устно). Поскольку составитель патентных заявок обычно обладает достаточно глубокими знаниями в определенной области техники, он может помочь поверенному в подготовке заключения.

Во многих странах заключения поверенных подпадают под действие режима адвокатской тайны и раскрывать их противной стороне в ходе судебного разбирательства не нужно. Истец обычно должен получить специальное разрешение суда для того, чтобы обязать ответчика предоставить заключение. Соответственно, если у компании есть заключение, подготовленное ее поверенным, то соответствующие лица в компании должны обеспечить строжайшую конфиденциальность и не предоставлять к нему доступ никому, кроме ключевых руководителей компании на основе принципа служебной необходимости. Кроме того, заключение не следует предоставлять клиентам компании.

Следует отметить, что использование заключения поверенного может привести к отказу от адвокатской тайны в отношении всех заключений, относящихся к тому же вопросу. В некоторых случаях компания может предоставить свои заключения другим сторонам с использованием таких средств, как *соглашение о взаимных интересах* или *соглашение о совместной защите*. Составление таких соглашений выходит за рамки настоящего руководства.

Ключевые слова

- обход патента
- нарушение прав
- наступательная патентная стратегия
- защитная патентная стратегия

Вопросы для самопроверки

- ☐ Патентное ведомство учитывает вопросы нарушения прав при выдаче патентов. Верно или нет?
- ☐ Что такое наступательное блокирующее патентование?
- ☐ Патент предоставляет своему владельцу право осуществлять изобретение. Верно или нет?
- ☐ Поясните, каким образом патент может служить защитой от конкурентов.
- ☐ Что означает термин «обход» по отношению к патентам?

Модуль XI.

Формирование, обучение и мотивирование технической команды

Составитель патентных заявок знает, что не бывает двух одинаковых клиентов. Некоторые клиенты просто хотят получить один или два патента, в то время как другие намерены сделать патентование стандартной программой, действующей на постоянной основе. Составитель всегда должен стараться разъяснить клиенту все преимущества получения патентов и способствовать формированию у клиентов *патентной культуры*.

Патентная культура предполагает, что научные сотрудники, инженеры и менеджеры компании или организации будут принимать деловые решения с учетом патентов и других прав интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность перестанет быть случайным явлением и станет частью бизнеса.

Составителю патентных заявок может понадобиться определить ключевых сотрудников организации клиента, ответственных за принятие решений, а также технических «проводников», то есть тех сотрудников, которые способствуют внедрению новых технологий в компании. Скорее всего, они являются основными разработчиками новых продуктов и услуг и именно с ними другие ученые и инженеры обсуждают свои идеи.

Составитель патентных заявок может помочь клиентам создать инфраструктуру внутриорганизационной патентной программы. Главным компонентом такой инфраструктуры является специализированный *патентный комитет*, основной функцией которого является формирование патентного портфеля организации. Другим ключевым компонентом является программа поощрения, которая будет мотивировать изобретателей сообщать о своих изобретениях составителю.

Составитель может также оказывать клиентам содействие в разработке внутренних процедур обращения с патентными документами, такими как формуляр раскрытия изобретения, патентные заявки, подборки документации по известному уровню техники и выданные патенты. Составитель может помочь в разработке систем и процедур патентного учета, которые позволяют не пропустить критические сроки. При этом он сам должен позаботиться о внедрении такой системы в собственных целях. *Система патентного учета* обычно представляет собой программу календарного планирования, содержащую информацию о сроках направления ответов на сообщения патентных ведомств, сроках принятия решений о зарубежном патентовании, уплате ежегодных патентных пошлин и т. д.

Составитель не должен сам стремиться к созданию изобретений для своих клиентов (это может привести к конфликту интересов). Однако он, безусловно, может помочь в формировании благоприятной среды для ведения творческой деятельности. Важной частью этой работы является обучение и мотивирование потенциальных изобретателей клиента в вопросах использования и понимания значимости патентной системы, а также обеспечение наличия у клиента соответствующей инфраструктуры для организации и контроля механизмов информирования об изобретениях в организации, чтобы патентные заявки могли быть поданы до наступления критических сроков.

1. Обучение руководящего состава и персонала подразделения маркетинга с целью разъяснения значимости патентов и создания патентного портфеля

Составитель патентных заявок может предлагать программы обучения для высшего руководства компании своего клиента. В случае согласия у него появится прекрасная возможность повысить уровень информированности клиента о преимуществах патентования и развеять оставшиеся сомнения. Однако многие руководители очень много работают, и им может быть сложно найти время, чтобы воспользоваться этим предложением.

В качестве альтернативы составитель может предложить проводить обсуждение преимуществ патентования с отдельными менеджерами компании по мере возникновения такой необходимости. В целях повышения интереса к патентам он может также использовать возможности для обращения и к более широкой аудитории.

Ему следует использовать все возможности для разъяснения преимуществ патентования научным, техническим и управленческим командам своего клиента, а также сотрудникам, занимающимся маркетинговыми вопросами. Инженеры и ученые часто не знают тех процедур, которым нужно следовать для информирования о своих изобретениях, и многие из них не в полной мере понимают стратегические и коммерческие преимущества патентов для своей организации или исследовательского института. Это касается и сотрудников, занимающихся маркетингом, чей опыт и вклад часто не учитывается при принятии решений о том, что должно быть запатентовано. Нередко компаниям не хватает ресурсов, чтобы в полной мере использовать преимущества изобретений, обладающих патентным потенциалом.

К сожалению, многие составители патентных заявок обнаруживают, что некоторые ключевые руководители в организации клиента или не имеют представления о значимости патентов, или враждебны по отношению к патентованию. Безусловно, не каждая организация может получить выгоду от патентов, и некоторые руководители, возможно, имеют отрицательный опыт в этой связи. Их враждебность может быть основана не на абстрактном сопротивлении, а на опыте реализации патентной программы, которая действительно или по их мнению нанесла определенный ущерб компании (или другой компании, в которой они ранее работали). Составителю следует проявлять внимательность и понимание в связи с таким опытом и искать способы снизить уровень сопротивления. Можно подчеркнуть, что даже компании, занимающиеся производством безалкогольных напитков, такие как Coca Cola®, владеют достаточно серьезным патентным портфелем, хотя их ключевые продукты запатентовать невозможно.

Один из полезных инструментов, который составитель патентных заявок может предоставить своим клиентам, — это *формуляр раскрытия изобретения* (см. приложение В, где приводится соответствующий пример). Эти формуляры могут заполнять научные сотрудники или инженеры, и в них содержится краткое описание потенциально патентоспособных изобретений. С течением времени и по мере накопления опыта составитель может включить новые пункты в формуляр раскрытия изобретения с учетом особенностей конкретных клиентов или клиентов из определенных отраслей. Он также может адаптировать свой формуляр раскрытия изобретения для конкретных клиентов путем включения логотипа компании или другой информации о компании, например номера системы внутреннего учета патентов и патентных заявок.

Кроме того, со временем он поймет, как следует обрабатывать формуляры для конкретных клиентов. Из-за действия возможных ограничений по срокам в плане подачи патентной заявки (например, после публичного раскрытия изобретения) составителю следует принимать формуляры в любом виде. Сначала ему нужно определить, есть ли ограничения по срокам или могут ли они возникнуть, и предпринять соответствующие действия. Затем проводится обработка формуляра.

В случае представления формуляра патентному комитету следует пригласить на соответствующую встречу изобретателя для содействия обсуждению его изобретения. Если участие изобретателя невозможно, то следует пригласить его представителя, который сможет разъяснить суть изобретения, так как патентный комитет может не понять значимость изобретения или у него могут возникнуть вопросы.

Организации с достаточно развитыми программами патентования могут иметь стратегические планы, содержащие описание возможных изобретений в отношении определенного продукта, категории продуктов или целого отраслевого сегмента. Если клиент разработал такого рода инструмент, то раскрытое изобретение должно быть соотнесено с подобным планом. Конечно, у многих небольших клиентов таких планов может и не быть.

Еще одно преимущество формуляров раскрытия изобретения состоит в том, что они служат доказательством авторства изобретения, особенно если они подписаны в том числе лицом, не являющимся изобретателем. Соответствующие правила могут различаться в разных странах. В соответствии с принципом права заявителя, установление того, кто создал изобретение первым, обычно не имеет значения для патентоспособности. Однако могут возникать вопросы, связанные с тем, кто вообще является изобретателем и, следовательно, имеет право на получение патента. Кроме того, формуляры раскрытия изобретения могут использоваться в качестве косвенного доказательства в том случае, если изобретатель передал свои права на изобретение третьему лицу, например своему работодателю.

В некоторых патентных системах требуется, чтобы в патентной заявке раскрывался наилучший вариант осуществления изобретения, известный авторам. Формуляры раскрытия изобретения могут помочь и в этом.

При этом они могут быть для компании и источником риска. В качестве примера рассмотрим, как ответчик может использовать формуляр раскрытия изобретения владельца патента в судебном споре о нарушении прав. Ответчик может использовать формуляр в качестве доказательства того, что формула изобретения должна толковаться определенным образом, на основе ограничительных формулировок, использованных в формуляре. Кроме того, ответчик может обвинить изобретателя в недобросовестном поведении при получении патента из-за нераскрытия известного изобретателю предшествующего уровня техники, если в первоначальном формуляре содержалась такая информация. В целях снижения этого риска составителю патентных заявок следует предложить возможности для обучения, с тем чтобы сотрудники клиента знали, как нужно заполнять такие формуляры. Кроме того, составителю следует помогать своим клиентам убедиться в том, что вопросы раскрытия информации рассматриваются с должным вниманием и профессионализмом.

Компании следует выбирать для патентования такие изобретения, которые принесут ей максимальный возврат затраченных средств — или за счет прямого лицензирования патента, или за счет увеличения продаж продукта, охраняемого патентом.

Совет специалиста

Всегда старайтесь понять, каким образом составляемая вами патентная заявка будет отвечать потребностям клиента. Это поможет при составлении формулы изобретения и при принятии решений в отношении дополнительных ограничений формулы во время рассмотрения заявки.

Следует также помнить, что при отборе наиболее перспективных с точки зрения патентования изобретений может потребоваться консультация специалистов, обладающих более широким спектром навыков, чем конкретная группа ученых и инженеров, создавших изобретение.

Пример

Инженер У создал два изобретения: А и В. Изобретение А — это блестящее решение небольшой проблемы, относящейся к наименее успешному продукту компании. Изобретение В — это довольно банальное, но все же патентоспособное усовершенствование наиболее успешного продукта компании. В данный момент компания может запатентовать только одно изобретение.

Поскольку изобретение А является столь выдающимся с технической точки зрения, инженер У выступает за то, чтобы запатентовать именно его. Составитель патентных заявок обсуждает изобретение с менеджером по маркетингу Z, который сообщает, что

предложенное в изобретении В усовершенствование приведет к увеличению продаж продукта компании на 75%.

Принимая во внимание важную информацию, предоставленную отделом маркетинга, руководство компании принимает решение подать патентную заявку на изобретение В.

В действительности описанный в примере сценарий, скорее всего, будет сопровождаться другими осложняющими ситуацию факторами: например, нужно будет определить, насколько легко конкуренты смогут обойти патент на изобретение В, а также насколько широко может быть сформулирована формула изобретения в случае изобретения В. Если изобретение В не может быть запатентовано с достаточной эффективностью, то для компании предпочтительнее запатентовать изобретение А.

2. Обучение научных сотрудников/инженерно-технического персонала по темам: что может быть запатентовано, кто может быть соавтором и подготовка раскрытия изобретения

Помимо проведения работы по повышению уровня информированности о роли патентов, составителю патентных заявок следует стремиться к тому, чтобы основной научный и инженерный состав компании знал ключевые моменты процесса патентования. Очень важно, чтобы в организации клиента был кто-то, кто может стать ответственным за патентование. Скорее всего, это будет один из ведущих изобретателей, пользующийся уважением среди коллег (т. е. один из технических консультантов). Он может делиться своими соображениями по поводу возможностей, возникающих в инженерных лабораториях, как с составителем патентных заявок, так и со своими коллегами.

Как уже было отмечено, с точки зрения формуляров раскрытия изобретения важна своевременность принятия решений. Составитель патентных заявок должен позаботиться о том, чтобы в организации клиента было лицо, которое может не только предоставить формуляры ученым и инженерам, но и оказать им поддержку в их заполнении. Либо составитель может договориться с клиентом о том, что он будет просто проводить интервью с изобретателями для получения всей информации, которая обычно содержится в формуляре раскрытия изобретения.

Совет специалиста

Для установления авторства изобретения и обеспечения соблюдения соответствующих требований может потребоваться помощь менеджеров. Более того, вам должно быть очевидно, что нужно отказаться от составления патентной заявки для лица, которое, как вам известно, не является владельцем этого изобретения. Составитель патентных заявок немедленно приступает к работе, чтобы подать патентную заявку для своего клиента до наступления критической даты.

Пример

Клиент хочет получить патент на изобретение, относящееся к продукту W, которое он будет демонстрировать на выставке через две недели. Если патентная заявка не будет подана в течение ближайших двух недель, клиент потеряет все права на патентование этого продукта в большинстве стран, где льготный период предусмотрен лишь в отношении ограниченного круга ситуаций.

Это очень важная информация, которую составитель патентных заявок должен узнать сразу.

К счастью, в компании есть ответственный за патентование, который знает о готовящемся раскрытии продукта и сообщает об этом составителю задолго до истечения двухнедельного срока.

Если бы не ответственный за патентование, то составителю пришлось бы решать сложную задачу, связанную с разъяснением того, что продукт W уже невозможно запатентовать в некоторых юрисдикциях, представляющих интерес для клиента.

Может случиться так, что клиенты начнут уделять гораздо больше внимания патентам, либо когда они поймут, что упустили возможность запатентовать ключевое изобретение, либо когда конкурент подаст в суд за нарушение патентных прав или возникнет такая угроза. Несмотря на сложность подобной ситуации, она может способствовать повышению уровня информированности в долгосрочной перспективе, что поможет составителю патентных заявок обеспечить охрану важных изобретений клиента.

До начала составления патентной заявки составитель должен получить доступ ко всей ключевой базовой информации об изобретении — с помощью либо формуляра раскрытия изобретения, либо интервью. Для того чтобы удостовериться в том, что изобретение все еще патентоспособно, необходима информация о некоторых ключевых датах, относящихся к изобретению, а также информация об изобретателе(-ях). Это нужно для того, чтобы составитель мог очертить круг возможных создателей изобретения. Составителю может потребоваться проявить твердость и прямооту при выяснении вопроса об авторстве: нередко руководители высшего звена настаивают на том, что они внесли изобретательский вклад всего лишь путем финансирования или руководства работой. Однако мало где в мире они будут признаны в таком качестве в соответствии с патентным законодательством (так как практика в отношении авторства изобретений сильно отличается от практики установления авторства научных работ). При этом (и по другим причинам) некоторые из тех, кто действительно внес изобретательский вклад, могут не хотеть, чтобы их указывали в качестве изобретателей. В соответствии с Парижской конвенцией изобретатели имеют право быть указанными в патенте в качестве таковых; во многих странах изобретателям разрешается отказаться от этого права.

Если составитель подаст заявку, в которой будут неточно указаны изобретатели, такая заявка может быть признана недействительной. В худшем случае, если это сделано сознательно, заявка может быть признана мошеннической, а составитель — подвергнуться судебному преследованию за профессиональную недобросовестность. Соответственно, рассмотрение вопросов авторства проводится достаточно часто для того, чтобы удалить из списка изобретателей тех, кто не внес изобретательский вклад в создание изобретения.

3. Создание внутреннего патентного комитета для регулярного рассмотрения раскрытий изобретений и выработки рекомендаций по патентованию

Как было отмечено в начале этого модуля, некоторым клиентам может быть целесообразно создать патентный комитет, который будет периодически оценивать раскрытия изобретений и давать рекомендации относительно того, что именно стоит патентовать. Составитель патентных заявок может входить в состав этого комитета и предоставлять консультации по вопросам патентоспособности и другим вопросам, но он не должен влиять на принятие клиентом решений о патентовании. В состав патентного комитета также могут входить ведущие ученые, инженеры и изобретатели клиента, а также сотрудник из отдела маркетинга. Присутствие ключевого члена высшего руководства также может оказаться полезным и обеспечить поддержку на самом высоком уровне.

Чтобы работа комитета была эффективной, он должен проводить регулярные заседания, помогая компании реализовывать динамичную патентную стратегию, которая учитывает ситуацию на рынке и особенности деловой среды.

4. Программы поощрения изобретателей для стимулирования изобретателей к созданию изобретений и информированию о них

Если в организации есть творческий человек, создающий патентоспособные изобретения, но его достижения не учитываются и не признаются, то он может либо перестать заниматься изобретательской деятельностью, либо перестать сообщать о своих изобретениях, и тогда организация потеряет возможность использовать его талант. Для поддержания мотивации и общего настроения среди команды изобретателей во многих компаниях предусмотрено вознаграждение в той или иной форме, которое получают изобретатели за создание патентоспособных изобретений.

Характер вознаграждения может быть разным. Некоторые компании включают определенные меры поощрения в трудовые договоры с особенно ценными изобретателями. Схемы компенсаций могут предусматривать:

- (i) выплату небольшой суммы за раскрытие сущности изобретения,
- (ii) выплату немного большей суммы, если патентная заявка подана в патентное ведомство, или
- (iii) выплату еще большей суммы после выдачи патента.

Компании редко используют все три способа, и большинство предлагает или (i) и (iii), или (ii) и (iii).

В некоторых организациях вознаграждение выплачивается изобретателям вне зависимости от успешности лицензирования их изобретений. Такой подход обычно используется в университетах. Например, университет может предоставлять своим изобретателям или небольшой фиксированный процент роялти от их изобретений, или больший процент роялти при условии, что эти суммы будут потрачены на лабораторию изобретателя.

В качестве альтернативного варианта университет может распределять доходы от лицензирования как в качестве денежного вознаграждения, предоставляемого изобретателю, так и в качестве отчислений на нужды лаборатории или кафедры изобретателя. Известно, что некоторые особо значимые изобретатели имеют штатных сотрудников, зарплату которым они выплачивают полностью за счет роялти от своих изобретений. Такого рода лицензионное вознаграждение обычно выплачивается в дополнение к другим поощрительным платежам, которые получает изобретатель, — таким, как указанные выше.

В дополнение к таким схемам поощрения во многих организациях есть и другие программы признания более личного характера. В некоторых организациях изобретателю дарят копию патента в рамке или специальную табличку с информацией о патенте. В других же предлагаются более необычные варианты, например куртка, на которой над нагрудным карманом вышит номер патента. Во многих организациях проводят ежегодный ужин для чествования изобретателей. На таком ужине обычно присутствуют представители высшего руководства, такие как президент или исполнительный директор, которые выражают изобретателям благодарность за результаты их творчества и потраченные усилия. Такие программы привносят в систему вознаграждения некий эмоциональный элемент, который некоторые изобретатели очень ценят и который может оказывать весьма положительное влияние на уровень мотивированности и заинтересованности.

Однако в том, что касается обращения клиента к составителю патентных заявок за консультацией относительно программ вознаграждения изобретателей, важно также помнить, что подобные программы могут пересекаться с другими областями права, такими как законодательство о ценных бумагах и трудовое право. Например, компании, скорее всего, придется опубликовать свою политику вознаграждения изобретателей и неукоснительно следовать ей, а если программа фактически представляет собой специальный подарок изобретателю от компании, то это может быть трудно объяснить государственным органам, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. Как и во многих других областях, связанных с патентами, эти правила и требования различаются в разных юрисдикциях, и составитель должен хорошо знать законы, регулирующие право собственности на изобретения в его собственной юрисдикции и в юрисдикциях, представляющих интерес для его клиентов. Например, в США изобретатель является собственником своих изобретений в соответствии с законом. Однако трудовое законодательство США, как правило, позволяет закреплять в трудовых договорах с изобретателями требование о передаче работодателю всех прав на результаты труда, созданные в процессе работы, без какой-либо дополнительной компенсации. В Германии, напротив, компании обязаны предоставлять изобретателям дополнительную компенсацию за патентоспособные изобретения, созданные в процессе трудовой деятельности. Хотя составитель не обязан консультировать своих клиентов по вопросам трудового права, ему необходимо знать, кому принадлежат права на изобретение, в отношении которого испрашивается патентная охрана.

5. Профессиональная этика

Во многих странах представлять интересы заявителей и подавать патентные заявки в патентное ведомство могут только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

Их называют *патентными поверенными*, или *патентными агентами*, и они обязаны соблюдать нормы профессиональной этики и правила, действующие в соответствующей юрисдикции. Этот раздел в первую очередь относится к составителям патентных заявок, у которых есть такая квалификация. Однако любой составитель должен помнить о профессиональной этике, и, следовательно, изложенное ниже может применяться широко.

Во многих юрисдикциях существует этический кодекс, который должны соблюдать патентные поверенные и патентные агенты в ходе своей профессиональной деятельности. В некоторых юрисдикциях этические кодексы для специалистов по патентам созданы по аналогии с этическими кодексами для *всех* профессиональных юристов. В некоторых юрисдикциях также отслеживаются жалобы, которые направляются в патентное ведомство клиентами либо правовыми организациями, такими как ассоциации адвокатов: патентный поверенный, который лишился лицензии на юридическую практику, как правило, теряет право представлять интересы клиентов в патентном ведомстве.

Составитель патентных заявок должен ознакомиться с соответствующим этическим кодексом своей юрисдикции и юрисдикций, представляющих интерес для его клиентов. Обычно этический кодекс основан на принципах здравого смысла. Если составитель спросит себя: *«Является ли это правильным и справедливым?»* и ответит «Нет», то ему следует подумать о том, стоит ли совершать то или иное действие, каким бы оно ни было (не в последнюю очередь, потому что этические кодексы не являются исчерпывающими и профессиональная недобросовестность может иметь место даже в том случае, если ситуация не охвачена нормами этики).

Ниже перечислены некоторые правила, которые обычно встречаются в национальных или региональных этических кодексах.

(i) **Составитель патентных заявок не должен сознательно подавать недействительную патентную заявку (например, при наличии временных препятствий для патентования или если изобретение заведомо неосуществимо).**

У составителя может возникнуть необходимость подать заявку, которая вызовет возражение со стороны правительства, в результате чего изобретение не будет запатентовано.

Например, в США патентоспособность многих первых изобретений в области биотехнологий в момент подачи заявок была под вопросом. Фактически вопрос патентоспособности биотехнологических изобретений в итоге решался не ВПТЗ США, а Верховным Судом США. Со стороны составителя было абсолютно этично подать заявку, которая вызывала возражение. При этом остается открытым вопрос, этично ли было не сообщить своему клиенту заранее о том, что заявка вызовет возражение.

(ii) **Составитель патентных заявок должен информировать клиента о ходе рассмотрения его заявок и статусе патентов.**

Например, составитель обязан уведомлять своего клиента о получении сообщения от патентного ведомства задолго до истечения срока направления ответа. Он должен предоставить клиенту возможность ознакомиться с подготовленным ответом до его отправки.

(iii) **Составитель патентных заявок должен быть в курсе всех изменений в правилах и процедурах, относящихся к области его деятельности.**

Составитель должен также уведомлять своего клиента об этих изменениях, если они могут повлиять на находящуюся на рассмотрении заявку.

(iv) **Составитель патентных заявок всегда должен быть честен в общении с патентным ведомством и своими клиентами.**

На практике это означает, что составитель патентных заявок может отстаивать патентоспособность изобретения, даже если у него лично есть в этом сомнения. Сравним две ситуации:

- (a) Патентный эксперт утверждает, что рассматриваемая формула изобретения клиента полностью отражена на рисунке 1 в источнике информации из известного уровня техники. Составитель патентных заявок согласен с экспертом, но направляет ответ, в котором возражает *против* того, что формула изобретения приведена в указанном источнике информации, намеренно искажая описание этого источника информации.
- (b) Патентный эксперт утверждает, что рассматриваемая формула изобретения клиента

полностью отражена на рисунке 1 в источнике информации из известного уровня техники. Составитель патентных заявок считает, что формулировки, использованные в указанном источнике информации, являются неоднозначными и что предложенное патентным экспертом толкование источника информации возможно только в свете информации, полученной из рассматриваемой заявки клиента. Составитель патентных заявок формулирует свой ответ соответственно.

Ситуация (а), скорее всего, будет считаться неэтичной в большинстве юрисдикций; ситуация (б), скорее всего, будет считаться этичной.

(v) **Составитель патентных заявок должен выполнить ту работу, на которую он согласился, и он должен выполнить ее вовремя.** Составитель не может пообещать клиенту подготовить патентную заявку, а затем не сделать этого. Если составитель знает, что он не сможет выполнить задание в срок, то он не должен браться за работу. Если составитель уже дал согласие на выполнение работы, он должен уведомить клиента о том, что он не сможет ее выполнить, сразу, как только он об этом узнает, чтобы у клиента было время найти другого специалиста. Составитель никогда не должен быть причиной того, что клиент не смог получить патентную охрану для своего изобретения.

(vi) **Составитель патентных заявок должен отстаивать интересы своего клиента.** Первые ответы патентных ведомств по многим патентным заявкам обычно бывают отрицательными. Составитель не может просто сообщить клиенту, что заявка была отклонена и не проинформировать его о том, что на такое первое сообщение ведомства можно подготовить ответ. Конечно, бывают ситуации, когда приведенный патентным ведомством известный уровень техники является настолько убедительным, что клиенту вряд ли удастся получить значимую охрану и придется оставить заявку без движения, но это нетипичная ситуация. Составитель не должен составлять только узкую формулу изобретения, если клиент не просил об этом. Патентной заявке с узкой формулой изобретения легче получить патентную охрану. Однако такая заявка, скорее всего, лишит клиента того полного объема охраны, на который он имеет право. Как уже было отмечено в данном руководстве, патентное ведомство не обязано сообщать составителю или изобретателю, что возможна более широкая формула изобретения. Патентное ведомство выносит решение в отношении той формулы, которую оно получило. Это значит, что оно не будет возражать против узкой формулы. Аналогичным образом, составитель не должен идти на поводу у патентного эксперта ради ускорения рассмотрения заявки, кроме как если он проинформировал клиента об этом и получил его однозначное согласие на более узкий объем охраны, чем тот, на который он, возможно, имеет право. Одним словом, составитель всегда должен быть готов отстаивать интересы клиента. Работа составителя патентных заявок — это не просто заполнение бланков и составление технической документации. Она включает в себя обязанность вести делопроизводство по заявкам своих клиентов так же тщательно, как если бы составитель сам был изобретателем. Клиент полностью доверяет составителю, а значит, он должен доказать, что достоин такого доверия.

(vii) **Составитель патентных заявок должен помнить о конфликте интересов.**

Составитель не может ставить интересы одного клиента выше интересов другого. Допустим, составитель подал две заявки, имеющие сходные формулы изобретения, от двух разных клиентов и обе заявки рассматриваются одновременно. При этом патентный эксперт указал одну из заявок в качестве известного уровня техники для другой заявки. В этой ситуации составитель должен либо внести поправки в формулу изобретения одной заявки, чтобы сделать ее патентоспособной с точки зрения второй заявки, либо доказать, что одна заявка не имеет отношения ко второй. *Но как добиться этого и при этом отстоять интересы обоих клиентов?* Во многих этических кодексах признается, что в таких условиях составитель ни при каких обстоятельствах не сможет надлежащим образом выполнить эту задачу. Следовательно, он должен тщательно анализировать работу, предлагаемую ему клиентами, чтобы не допускать конфликта интересов. Во многих юрисдикциях нормы этики предусматривают, что в случае возникновения конфликта интересов несмотря на усилия составителя, он должен передать обе заявки, являющиеся предметом конфликта, другому специалисту. Составитель патентных заявок должен всячески избегать ситуаций, в которых ему придется делать выбор между своими клиентами.

Ключевые слова

- система патентного учета
- программа поощрения
- технический консультант
- патентный комитет
- профессиональная этика
- конфликт интересов

Вопросы для самопроверки

- ☐ Кто такой технический консультант и каким образом он может играть важную роль в формировании патентной культуры в организации?
- ☐ Перечислите, кто должен входить в состав патентного комитета организации.
- ☐ Каким образом составитель патентных заявок может способствовать созданию в организации благоприятной для патентования атмосферы?
- ☐ Как должен использоваться формуляр раскрытия изобретения?
- ☐ Что такое этический кодекс патентных поверенных или патентных агентов? Приведите три примера этических норм.

Приложения

Приложение А Примеры баз данных

PATENTSCOPE (www.wipo.int/patentscope)

PATENTSCOPE — это база данных, работу которой обеспечивает Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Она предоставляет доступ к международным заявкам в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ)⁴⁷ в полнотекстовом формате в день публикации, а также к патентным документам, которые публикуются национальными и региональными патентными ведомствами, сотрудничающими с ВОИС⁴⁸.

Поиск информации может осуществляться по ключевым словам, именам заявителей, кодам Международной патентной классификации (МПК) и многим другим критериям на нескольких языках. По состоянию на июнь 2020 года поисковый интерфейс доступен на 10 языках (английском, арабском, испанском, китайском, корейском, немецком, португальском, русском, французском и японском).

Следует иметь в виду, что международные заявки РСТ публикуются через 18 месяцев с даты их подачи (или приоритета). Аналогичным образом в большинстве стран ожидающие рассмотрения патентные заявки публикуются только через 18 месяцев после подачи (или через 18 месяцев с даты приоритета).

Патентные базы данных национальных/региональных патентных ведомств

Многие национальные и региональные патентные ведомства публикуют патентные заявки и выданные патенты на своих сайтах. Некоторые ведомства также публикуют заявки или выданные патенты в бумажной форме (например, в «Официальном бюллетене»). В некоторых странах в Интернете или в печатном виде публикуется только библиографическая информация. В этих странах желающим получить доступ к полному содержанию опубликованных заявок или патентов необходимо обратиться в патентное ведомство и ознакомиться с хранящимся там досье.

Примеры онлайн-баз данных, поддерживаемых национальными и региональными патентными ведомствами, приведены по адресу www.wipo.int/patentscope/en/national_databases.html.

Контактная информация национальных и региональных патентных ведомств, включая URL-адреса их сайтов, размещена по адресу <https://www.wipo.int/members/ru/index.html>.

Ссылки на патентные базы данных можно также найти на сайте национального или регионального ведомства.

Базы научной информации

Существует множество баз научных и технических данных, касающихся различных технологий. Составителю патентных заявок было бы полезно ознакомиться с ними, так как в них содержится информация, касающаяся технологических достижений в той или иной области. Поскольку известный уровень техники включает в себя не только патентные документы, анализ этих баз научной информации имеет большое значение при проведении всестороннего поиска по известному уровню техники в целях определения патентоспособности.

Приложение В Пример формуляра раскрытия изобретения

Конфиденциально

Раскрытие No.: _____

Статус: _____

Формуляр раскрытия изобретения

ФИО: _____

Рабочий телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

1. ПРЕДЛАГАЕМОЕ НАЗВАНИЕ: _____

2. СФЕРА ИЗОБРЕТЕНИЯ _____

А. Данное изобретение относится главным образом к:

3. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И АНАЛОГИ

А. Техническая проблема, решаемая данным изобретением:

В. Ближайший уровень техники:

С. Преимущества изобретения:

4. РИСУНКИ

Рисунки, иллюстрирующие изобретение, подготовлены/не подготовлены. Если рисунки подготовлены, приложите их. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ о представленных рисунках:

5. ПИСЬМЕННОЕ ОПИСАНИЕ

Изобретение состоит в следующем:

Примечание 1: приложите дополнительные листы в случае необходимости.

Примечание 2: если имеются дополнительные материалы и/или рисунки, относящиеся к изобретению, приложите их копии.

6. ИЗОБРЕТАТЕЛИ (обязательно для заполнения)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 1: _____

ФИО: _____

Адрес проживания: _____

Гражданство: _____

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 2: _____

ФИО: _____

Адрес проживания: _____

Гражданство: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ об изобретателях (укажите, является ли кто-либо из изобретателей резидентом другой страны).

7. СВЕДЕНИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ И ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ, ВОПЛОЩАЮЩЕЙ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Альфа-тестирование: _____

Бета-тестирование: _____

Общий объем выпуска или продаж: _____

Предложения к продажам: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ о тестировании и выпуске продукции:

8. РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Имело ли место раскрытие или применение изобретения, доступное для неограниченного круга лиц? Ожидается ли раскрытие изобретения в будущем? Когда и для кого? Заключалось ли соглашение о неразглашении?

Приложите копию соглашения о раскрытии и/или неразглашении информации.

9. НЕПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ

Дата первого непубличного раскрытия: _____

Имя лица, которому впервые была раскрыта сущность изобретения: _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ о первом непубличном раскрытии: _____

10. ПУБЛИКАЦИИ

Были ли опубликованы какие-либо статьи?

СВЕДЕНИЯ об опубликованных статьях:

Приложите копию опубликованных статей.

11. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ

Выпускались ли какие-либо рекламные материалы, пресс-релизы или объявления о выпуске продукции?

СВЕДЕНИЯ о рекламных материалах, пресс-релизах и объявлениях о выпуске продукции:

Приложите копии рекламных материалов, пресс-релизов и/или объявлений о выпуске продукции.

12. ВНЕШНЕЕ РАСКРЫТИЕ

Имело ли место раскрытие сведений об изобретении за пределами компании?

Заключались ли соглашения о неразглашении?

СВЕДЕНИЯ о внешнем раскрытии за пределами компании:

Приложите копию любой раскрытой информации и/или соглашения о неразглашении.

13. ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Есть ли планы участвовать в выставках или конференциях?

СВЕДЕНИЯ о планируемых выставках и/или конференциях:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ:

Подпись:

Засвидетельствовано и согласовано:

Дата: _____

Дата: _____

Руководства и другие публикации

Certain Aspects of National/Regional Patent Laws, Revised Annex II of Document SCP/12/3 Rev.2: Report on the International Patent System (2020): www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html.

Finding Technology Using Patents: An Introduction (2015): www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=173&plang=EN.

Guide to Technology Databases (2012): www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=249&plang=EN.

Guide to Using Patent Information (2015): www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=180&plang=EN.

«Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния».

Руководство для изобретателей и предпринимателей» (2020): <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4501>.

«Изобретая будущее. Введение в тему “Патенты для малых и средних предприятий”», серия «Интеллектуальная собственность для бизнеса», №3 (2018): https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_917_1.pdf.

Инструменты и веб-страницы

Справочник ведомств интеллектуальной собственности: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

Международная патентная классификация (МПК): <https://www.wipo.int/classifications/ipc/ru/index.html>.

Системы возражения и другие механизмы административного аннулирования: www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms.

Патенты. Что такое патент? <https://www.wipo.int/patents/ru/index.html>.

База данных PATENTSCOPE и руководства для пользователей: <https://www.wipo.int/patentscope/ru/index.html>.

РСТ: Международная патентная система: <https://www.wipo.int/pct/ru/index.html>.

Руководство РСТ для заявителя: <https://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html>.

Часто задаваемые вопросы по системе РСТ: www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html.

Информационный бюллетень РСТ: www.wipo.int/pct/en/newslett.

Полезные модели: www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html.

Что такое интеллектуальная собственность? <https://www.wipo.int/about-ip/ru/index.html>.

Углубленный курс дистанционного обучения Академии ВОИС DL301 по теме «Патенты»: <https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en>.

Поиск по базе данных WIPO Lex: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/main/legislation>.

WIPO Pearl: Многоязычный терминологический портал ВОИС: <https://www.wipo.int/reference/ru/wipopearl/index.html>.

Примечания

- 1 Статья 1(2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Стокгольмский акт, 1967) гласит: «Объектами промышленной собственности являются патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции».
- 2 Это определение встречается в статье 27.1 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС). В некоторых странах вместо «изобретательского уровня» используется понятие «неочевидность», а вместо «возможности промышленного применения» — «полезность». Эти термины являются синонимами, но они не идентичны, как будет показано далее.
- 3 В некоторых странах (например, в Китае и США) промышленные образцы могут охраняться с помощью «патентов на промышленный образец». В США можно получить патент на «какой-либо определенный и новый сорт растения, в том числе культивируемые разновидности, мутанты, гибриды и вновь обнаруженные формы, за исключением растений, размножающихся клубнями или существующих в диком состоянии».
- 4 *Дата приоритета* может быть актуальна в том случае, если в патентной заявке испрашивается приоритет на основании заявки на то же изобретение, которая была подана ранее в другой юрисдикции. Датой приоритета является дата подачи этой ранее поданной заявки. См. раздел 2 модуля VIII.
- 5 *Merck & Co., Inc. v. TEVA PHARMACEUTICALS USA*, 288 F. Supp. 2d 601 (D. Del. 2003).
- 6 Согласно статье 27.1 Соглашения по ТРИПС эти понятия являются синонимами. В то же время они не полностью идентичны.
- 7 35 U.S. Code § 101 (“Inventions patentable”).
- 8 Статья 2(1) Закона о патентах (Закон No. 121, 1959 год).
- 9 Статья 52(2) ЕПК.
- 10 Статья 52(3) ЕПК.
- 11 Административные правила подачи патентных заявок изложены в модуле VIII.
- 12 В настоящем руководстве понятие «описание» используется в том же значении, что и в статье 5 РСТ. В некоторых странах понятия «описание» и «спецификация» являются взаимозаменяемыми, в то время как в других странах термин «спецификация» охватывает как описание, так и формулу изобретения.
- 13 См. www.fivepoffices.org/activities/globaldossier/CAF
- 14 Giles S. Rich, “The Extent of the Protection and Interpretation of Claims: American Perspectives” (1990) 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499.
- 15 EPO Guidelines for Examination, Chapter IV, paragraph 1 («General»), размещено по адресу: www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_1.htm
- 16 EPO Guidelines for Examination, Chapter IV, paragraph 2.11 («Technical features»), размещено по адресу: www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_2_1.htm
- 17 Один из возможных способов избежать толкования переходного слова «comprising» («содержащий») как закрытой фразы заключается в том, чтобы включить в описание предложение следующего содержания: «В описании и формуле изобретения использование слова “содержащий” и его вариантов не означает исключения других элементов, технических признаков, ограничений, добавок, компонентов или этапов».
- 18 Понятия групп пунктов и независимых/зависимых пунктов поясняются в разделе 3.
- 19 Следует отметить, что это отличается от добавления текста для обеспечения ясности при наличии нескольких маркированных рисунков, например «(13 — рис. 3; 14 — рис. 4)». Такой подход не вызывает возражений во многих юрисдикциях.
- 20 В некоторых странах допускается использование «омнибусных пунктов», которые содержат общую ссылку на описание или рисунки без указания конкретных ограничений. Примеры пунктов такого типа: «1. Устройство для сбора кукурузы, как оно раскрыто в описании». Или «1. Соковыжималка, как показано на рисунке 4».
- 21 Источником названия является дело «*Ex parte Jepson*», 243 Off. Gaz. Pat. Off. 525 (Ass’t Comm’r Pat. 1917).
- 22 EPO Guidelines for Examination, Chapter IV, paragraph 2.2 («Two-part form»), размещено по адресу: www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_2_2.htm
- 23 На основе EP 463,756 B1.
- 24 EPO Guidelines for Examination, Chapter IV, paragraph 3.2 («Number of independent claims»), размещено по адресу: www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_2.htm
- 25 Все выданные патенты начинаются с пункта 1. 26 На основе EP 463,756 B1.
- 26 На основе EP 463,756 B1.
- 27 См. статью 26 РСТ «Возможность внесения исправлений в международную заявку в указанных ведомствах».
- 28 Текст этого договора см. по адресу: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/budapest/index.html>
- 29 Источником названия является дело «*In re Beauregard*», 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).
- 30 Источником названия является дело «*In re Lowry*», 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994).

- 31 Известен случай, когда ответчик, обвиненный в нарушении пункта на два «идеально совмещенных» элемента, заявил, что он действительно совмещал свои элементы, но делал это не «идеально».
- 32 «Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы», глава III («Общие рекомендации по рассмотрению международной заявки для экспертов международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы»), глава 10 («Единство изобретения»), правило 10.17, размещено по адресу www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/10_11_19.html.
- 33 В этом примере ссылочное обозначение «102» показывает, что номер «102» присвоен предупреждающему устройству на одном или нескольких чертежах, содержащихся в заявке. Схемы присвоения ссылочных обозначений на рисунках рассматриваются в разделе IV.
- 34 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) ведет базы данных по национальным/региональным/международным законам об интеллектуальной собственности (см. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/main/legislation>), а также предоставляет контактную информацию национальных/региональных органов ИС (см. <https://www.wipo.int/members/ru/index.html>).
- 35 Полное название — Соглашение о применении статьи 65 Европейской патентной конвенции. См. www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html
- 36 Контактная информация патентных ведомств и ссылки на их веб-сайты размещена по адресу www.wipo.int/directory.
- 37 Понятия «национальная фаза» и «международная фаза» не встречаются в тексте РСТ, но они стали общепотребительными и широко используются на практике.
- 38 По состоянию на 1 июня 2020 года следующие национальные и региональные патентные ведомства считаются компетентными МПО в контексте РСТ: Австралия, Австрия, Бразилия, Египет, Израиль, Индия, Испания, Канада, Китай, Республика Корея, Российская Федерация, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Чили, Швеция, Япония, Европейское патентное ведомство, Северный патентный институт и Вишеградский патентный институт.
- 39 Пояснение см. по адресу www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/e/c_i_3.htm
- 40 См. ссылку 38, где приводится список компетентных ОМПЭ, предусмотренных РСТ (по состоянию на 1 июня 2020 года).
- 41 Пояснение см. по адресу www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_c3_2_11.html
- 42 См. www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm
- 43 Актуальный список договаривающихся государств размещен по адресу: www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf
- 44 См. <https://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html>
- 45 В некоторых странах представлять патентного заявителя в соответствующем патентном ведомстве может любое лицо. В других же странах представлять интересы заявителей, особенно если заявитель проживает за границей, могут только определенные квалифицированные специалисты, например патентные поверенные или патентные агенты, зарегистрированные в соответствующем патентном ведомстве. В данном руководстве термин «составитель патентных заявок» используется для обозначения любого лица, имеющего право представлять интересы заявителей в соответствии с действующим законодательством.
- 46 Подробнее о механизме PPH см. www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
- 47 Подробнее о Договоре о патентной кооперации (РСТ) см. в разделе 4.3 модуля VIII.
- 48 Актуальная информация об охвате данных размещена по адресу https://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf

С помощью «Руководства ВОИС по составлению патентных заявок» изобретатели и их консультанты могут приобрести технические навыки, необходимые для подготовки и подачи правильно составленных патентных заявок.

Руководство охватывает как теоретическую, так и практическую часть процесса подготовки, составления, подачи, внесения изменений и рассмотрения патентных заявок. Подробно рассматриваются вопросы составления формулы изобретения и описания, а также приводятся советы и иллюстрации.