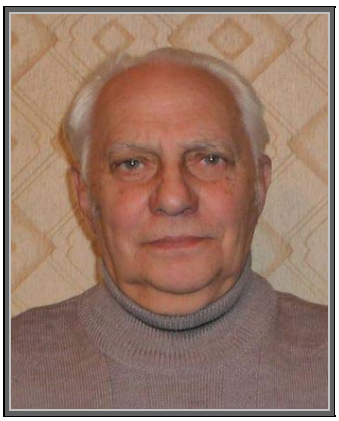

ЕЩЕ РАЗ ПРО «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ»

Ю. В. РЫБАКОВ,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При проверке изобретательского уровня заявленного изобретения эксперт руководствуется нормами части IV Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Проверка изобретательского уровня включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста. Для специалиста такое решение явным образом следует из уровня техники. Устанавливается известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Экспертиза может запросить у заявителя дополнительные материалы (в т. ч. измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно (см. п. 5 ст. 1386 ГК РФ). Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность, если они содержат подлежащие включению признаки, не раскрытые на дату приоритета (п. 1 ст. 1378 ГК РФ).

В «Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели» Роспатента[1] (гл. 1, раздел 1.6) приводятся развернутые рекомендации экспертизе по рассматриваемому условию патентоспособности.

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

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

При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия (льгота по изобретательскому уровню).

Необходимо помнить, что включение в уровень техники заявок, имеющих более ранний приоритет, предусмотрено только в отношении проверки новизны изобретения.

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕРКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

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

В подпункте (2) пункта 24.5.3. Административного регламента (далее – АР)[2] приведен алгоритм проверки изобретательского уровня, в соответствии с которым изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога (прототипа);

---

[1] Утв. приказом Роспатента от 31.03.2004 № 43, с изм. и доп., внесенными приказом Роспатента от 11.10.2005 № 120 и приказом Роспатента от 19.06.2006 № 67.

[2] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. – Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от этого наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений (т. е. не только аналогов), имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При выявлении наиболее близкого аналога следует руководствоваться соответствующими положениями, приведенными в пункте 10.7.4.2 АР. Особое внимание необходимо обратить на требование к выбору аналога с учетом совпадения его назначения с характеристикой назначения, указанной в формуле заявленного изобретения.

Что же касается технического результата, то, как указано в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 АР, он представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т. п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

2. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы в зависимости от характера отличительных признаков.

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

3. При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники (речь идет о количественных показателях: г/л, мас.% и т. п.).

4. Если в отношении какого-либо отличительного признака изобретения (функционально самостоятельного или признака, не являющегося функционально самостоятельным, в сочетании с тем функционально самостоятельным, к которому он относится) влияние на технический результат заявителем не определено, и если обнаружено известное решение, содержащее такой же признак, то достаточным для вывода о несо-

ответствии изобретения условию изобретательского уровня является приведение ссылки на известность решения с таким признаком без подтверждения известности его влияния на какой-либо результат. Данное положение относится также к отличительным признакам, не являющимся необходимыми для реализации заявленным средством его назначения, если решается задача расширения арсенала средств определенного назначения и технический результат заключается только в реализации этого назначения.

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

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

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

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

7. Как указано в разделе 16.2.1 Рекомендаций, установленный АР (подпункт (2) пункт 24.5.3) алгоритм проверки изобретательского уровня изобретения представляет собой лишь один из принципов такой проверки. В практике экспертизы встречаются ситуации, при которых вместо использования описанного выше алгоритма можно воспользоваться приведенными ниже правилами.

8. Согласно подпункту (3) пункта 24.5.3 АР не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, в частности, в следующих случаях:

(1) изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой(ыми) к нему по

известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

(2) изобретения, основанные на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

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

(4) изобретения, основанные на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в среде именно таких элементов, действий;

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

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

(7) изобретения, основанные на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;

(8) изобретения, основанные на изменении количественного(ых) признака(ов), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

9. Требованию изобретательского уровня согласно подпункту (4) пункта 24.5.3 АР соответствуют, в частности:

(1) способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой;

(2) способы получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на извест-

ной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;

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

(4) композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей известных свойств отдельного ингредиента).

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

11. Проверка изобретательского уровня изобретения может базироваться собственно на положении, приведенном в подпункте (1) пункта 24.5.3 АР («изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники»), без привлечения установленного алгоритма, предполагающего в качестве первого шага выбор прототипа, или перечня оснований для положительного или отрицательного вывода об изобретательском уровне изобретения.