

Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве

ЧАСТЬ С

Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу



Данный проект финансируется
Европейским Союзом



Данный проект осуществляется
Европейским патентным ведомством



Федеральная служба по
интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент)

Данный документ выполнен с помощью Европейского Союза в рамках проекта Европейской Комиссии "Сближение аспектов прав на интеллектуальную собственность в ЕС и РФ", осуществляемого Европейским патентным ведомством в сотрудничестве с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Содержание данной публикации является исключительной ответственностью Европейского патентного ведомства и ни в коей мере не может рассматриваться в качестве отражающего взгляды Европейского Союза.

Данная публикация является переводом одного раздела официального издания Европейского патентного ведомства "Руководство по экспертизе". Перевод был выполнен с разрешения Европейского патентного ведомства. Европейское патентное ведомство не несет ответственности за любые ошибки в переводе; если возникают какие-либо существенные отличия между переводом на русский язык и исходной версией на английском, французском или немецком языках, то в качестве правильной рассматривается версия на английском, французском или немецком языках, доступ к которой можно получить на вебсайте Европейского патентного ведомства (www.epo.org).

© Делегация Европейской Комиссии в России, 2010 г.

**Сообщение Европейского Патентного Ведомства от 1 апреля 2010 года
об изменении Руководящих принципов
для проведения экспертизы
в Европейском Патентном Ведомстве**

1. Решением Президента Европейского Патентного Ведомства от 19 ноября 2009 года изменены Руководящие принципы для проведения экспертизы согласно Ст. 10(2) ЕПК. Изменения будут опубликованы в виде полностью обновленного издания с пометой «на апрель 2010 года». Консультантом при переработке выступила Постоянная консультационная комиссия при ЕПВ (SACEPO). Измененная версия Руководящих принципов вступает в силу 1 апреля 2010 года.
2. Новые Руководящие принципы опубликованы в электронном формате на странице www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html в свободном доступе для загрузки на всех трех официальных языках ЕПВ. Кроме того, они издаются и в печатной форме.
3. Предварительная версия этих Руководящих принципов была опубликована на странице ЕПВ на английском языке уже в ноябре 2009 года для скорейшего предоставления общественности информации о будущих изменениях.
4. Следует обратить внимание на то, что версия Руководящих принципов от апреля 2010 года является единственной действующей и официальной версией, и с вступлением ее в силу 1 апреля 2010 предварительная версия от ноября 2009 года теряет силу.

Изменения, внесенные в Руководящие принципы для проведения экспертизы в Европейском Патентном Ведомстве

5. С момента последнего, полностью пересмотренного издания Руководящих принципов от декабря 2007 года Руководящие принципы были пересмотрены в отношении изменений в структуре пошлин (см. Сообщение от 1 апреля 2009 года, OJ EPO 2009, 336). В рамках этих изменений были опубликованы в электронном формате части A, B, C и D версии, актуальной на апрель 2009 года. Части E изменения не коснулись.
6. Настоящая версия Руководящих принципов приведена в соответствие с измененными или новыми Правилами 36, 57, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135, 137 и 161 ЕПК, вступающими в силу 1 апреля 2010 года (см. решения Административного совета CA/D 2/09 и CA/D 3/09 от 3 марта 2009 года об изменении Инструкции по применению ЕПК, OJ EPO 2009, 296, 299, а также Сообщения Ведомства от 20 августа 2009 года, OJ EPO 2009, 481 и от октября 2009, OJ EPO 2009, 533).
7. Следует указать на то, что Руководящие принципы не были изменены полностью. Так как полный пересмотр Руководящих принципов еще не был проведен, некоторые фрагменты не полностью соответствуют текущей практике проведения экспертизы. Кроме того, не были учтены некоторые новейшие публикации или решения, изданные после окончания переработки Руководящих принципов по существу. Например, в отношении подачи заверенной копии поданной ранее заявки, на которую была сделана ссылка, без учета соответствующих частей A-II, 4.1.3 и A-IV, 1.3.1 Руководящих принципов

применяется соответствующее Сообщение от 14 сентября 2009 года (ОJ EPO 2009, 486).

8. Изменения новых или измененных правил касаются, в частности, следующих разделов:
- a) Правило 36 (выделенные заявки): **A-III, 14; A-IV, с 1 по 1.3.3; A-VIII, 1.3; C-III, 7.10, 7.11.1 и 7.11.4; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 и 9.1.3;**
 - b) Правило 62a (заявки с несколькими независимыми формулами): **B-III, 3.7, 3.10 и 3.11; B-IV, 2.1; BVIII; 4 и 5; B-X, 3.1 и 8; B-XII, 7; C-III, 3.3; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 и 8.2;**
 - c) Правило 63 (неполный поиск): **B-IV, 1.3; B-VIII, 3 и 5; C-II, 4.9; C-III, 4.1, 5 и 6.3; C-IV, 2.2 и 4.1; CVI, 4.7, 5.2, 5.6 и 8.2;**
 - d) Правило 64 (отчет о европейском патентном поиске при отсутствии единства изобретения): **B-VII, 1.2;**
 - e) Правило 69 (сообщение о публикации): **A-VI, 2.1;**
 - f) Правило 70a (ответ на отчет о расширенном европейском поиске): **A-V, 2.1; A-VI, 2.1, 2.4, 2.5 и 3; B-XII, 1.2, 3.3, 3.9 и 9; C-III, 6.3, 7.10; C-IV, 2.2 и 4.1; C-VI, 1.1, 1.1.1, 3.2, 3.4 и 3.5; E-IX, 5.4 и 5.7;**
 - g) Правило 135 (продолжение производства): **A-III, 14; A-IV, 1.1.1.5; E-VIII, 2.1;**
 - h) Правило 137 (изменение европейской патентной заявки): **B-XII, 2, 2.2 и 9; C-VI, 2.1, с 3.1 по 3.3, 3.5.1, 4.1, 4.7, 4.9, 5.2, 5.6, 5.7, 9.1.4 и 14.4;**
 - i) Правило 161 (изменение заявки после вступления в европейскую фазу): **A-VI, 2.4; A-VII, 7; C-III, 7.11; C-VI, 3.5.1 и 9.4; E-IX, 4a, 5.1 и 6.3.3.**
9. Глава, касающаяся изобретательского уровня **C-IV, 11**, была изменена. При этом следует обратить особое внимание на выбор процитированных решений апелляционных палат.
10. Кроме того, нижеуказанные части Руководящих принципов были пересмотрены в отношении следующих тем:
- a) подача документов электронным путем: **A-II, 1.3, 3.1; A-IV, 1.3.1; A-IX, 3.2; E-IX, 2;**
 - b) подача документов, касающихся приоритета: **A-II, 5.4.3; A-III, 6.7; A-VII, 3.5; C-V, 3.3;**
 - c) отчет о дополнительном европейском поиске: **A-XI, 9.3.1; B-II, 4.3;**
 - d) публикации в сети Интернет: **B-III, 2.5; B-IV, 2.3; C-IV, 6.2; D-V, 3.1.3;**
 - e) перенос устных разбирательств: **E-III, 7.**

11. Ряд изменений был внесен на основе решений Большой апелляционной палаты и других апелляционных палат: см. **C-III, 3.3, 4.2, 4.12, 4.16, 4.20 и 7.1; C-IV, 2.3.5, 4.1, 4.4, 4.8.1 и 5.4; C-VI, 5.2, 5.3.2 и 9.1.4; D-I, 4; D-V, 6.2; E-III, 7, 8.5 и 8.6; E-VI, 2 и E-X, 1.2.**

ЧАСТЬ С

Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I – Введение

-
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | Общие замечания |
| 2. | Работа эксперта |
| 3. | Обзор |
-

Глава II- Содержание европейской заявки на патент (не включая формулы)

-
- | | |
|------|--|
| 1. | Общие положения |
| 2. | Реферат |
| 3. | Заявление о выдаче патента – название |
| 4. | Описание |
| 4.1 | Общие замечания |
| 4.2 | Область техники |
| 4.3 | Уровень техники |
| 4.4 | Несущественные данные |
| 4.5 | Техническая проблема и ее решение |
| 4.6 | Правило 42 (1) (с) и ст. 52 (1) |
| 4.7 | Чертежи |
| 4.8 | Справочные знаки |
| 4.9 | Достаточность раскрытия |
| 4.10 | Ст. 83 и Ст. 123 (2) |
| 4.11 | Недостаточное раскрытие |
| 4.12 | Промышленная применимость |
| 4.13 | Способ и последовательность представления |
| 4.14 | Терминология |
| 4.15 | Компьютерные программы |
| 4.16 | Физические величины измерения, единицы |
| 4.17 | Имена собственные, товарные знаки и фирменные наименования |
| 4.18 | Зарегистрированные товарные знаки |
| 4.19 | Справочные документы |
| 5. | Чертежи |
| 5.1 | Форма и содержание |
| 5.2 | Качество печати |
| 5.3 | Фотографии |
| 6. | Изобретения, касающиеся биологического материала |
| 6.1 | Биологический материал |
| 6.2 | Общедоступность биологического материала |
| 6.3 | Депонирование биологического материала |
| 7. | Недопустимые данные |
| 7.1 | Категории |
| 7.2 | Данные, противоречащие общественному порядку и морали |
| 7.3 | Дискредитирующие утверждения |
| 7.4 | Несущественные данные |
| 7.5 | Удаление данных при публикации |
-

Глава II - Приложение

Единицы, признанные в международной практике и соответствующие Правилу 49 (11) (см. II, 4.16)

1.	Единицы СИ и их десятичные кратные и дольные единицы
1.1	Основные единицы СИ
1.1.1	Специальное название и обозначение единицы СИ температуры для выражения температуры по Цельсию
1.2	Другие единицы СИ
1.2.1	Дополнительные единицы СИ
1.2.2	Производные единицы СИ
1.2.3	Производные единицы СИ, имеющие названия и знаки обозначения
1.3	Приставки и их обозначения, используемые для указания десятичных кратных и дольных единиц
1.4	Официально принятые названия и их обозначения десятичных кратных и дольных единиц
2.	Единицы, которые определены на основе единиц СИ, но не являющиеся ее десятичными кратными и дольными единицами
3.	Единицы, используемые с СИ, величины которых в СИ получены путем проведения экспериментов
4.	Единицы и названия единиц, разрешенные только в специальных областях
5.	Производные единицы со сложной размерностью

Глава III-Формулы

1.	Общие положения
2.	Форма и содержание формул
2.1	Технические признаки
2.2	Форма, состоящая из двух частей
2.3	Случаи, при которых двухчастная форма неприемлема
2.3.1	Отказ от двухчастной формы
2.3.2	Использование двухчастной формы, "где это целесообразно"
2.4	Формулы и таблицы
3.	Виды формул
3.1	Категории
3.2	Число независимых формул
3.3	Возражение согласно Правилу 43 (2) или Правилу 137 (5)
3.4	Независимые и зависимые формулы
3.5	Расположение формул
3.6	Предмет зависимой формулы
3.7	Варианты формул
3.8	Независимые формулы, содержащие ссылку на другую формулу
4.	Ясность и интерпретация формул
4.1	Ясность
4.2	Интерпретация
4.3	Противоречивость
4.4	Общие утверждения, "сущность" изобретения
4.5	Существенные признаки
4.6	Относительные понятия
4.7	Такие термины, как "около" и "приблизительно"
4.8	Товарный знак

4.9	Факультативные признаки
4.10	Результат, который должен быть достигнут
4.11	Параметры
4.12	Формулы, выраженные продуктом процесса
4.13	"Устройство для...", "метод для..." и т. д.
4.14	Определения, ссылающиеся на использование или другой предмет
4.15	Слово "в"
4.16	Формулы использования
4.17	Ссылки на описание или чертежи
4.18	Методы и средства для измерения параметров, названных в формулах
4.19	Справочные знаки
4.20	Отрицательные ограничения (например, оговорки)
4.21	"Включающий" или "состоящий из"
4.22	Функциональные определения патологического состояния
5.	Краткость, количество формул
6.	Обоснование в описании
6.1	Общие замечания
6.2	Степень обобщения
6.3	Возражение по поводу недостаточности обоснования
6.4	Отсутствие обоснования в описании или недостаточное раскрытие
6.5	Функциональное определение
6.6	Обоснование зависимых формул
7.	Единство изобретения
7.1	Общие замечания
7.2	Особые технические признаки
7.3	Промежуточные и конечные продукты
7.4	Альтернативы
7.4.1	Формула Маркуша
7.5	Индивидуальные признаки в формуле
7.6	Отсутствие единства "априори" или "апостериори"
7.7	Подход эксперта
7.8	Зависимые формулы
7.9	Отсутствие единства во время поиска
7.10	Отсутствие единства во время проведения экспертизы по существу
7.10.1	Исправленные формулы
7.11	Заявки Евро-РСТ
7.11.1	Международная заявка без дополнительного поиска
7.11.2	Международная заявка с дополнительным поиском
7.11.3	Отчет о предварительной международной экспертизе (ОПМЭ-ОПМЭ)
7.11.4	Ограниченный ОПМЭ- ОПМЭ
8.	Различные тексты заявок на патент для различных договаривающихся государств (см. также D-VII, 4)
8.1	Различные тексты относительно состояния уровня согласно Ст. 54 (3)
8.2	Различные тексты при частичной передаче прав в соответствии со Ст. 61
8.3	Различные тексты при оговорках в соответствии со Ст. 167 (2) (a) ЕПК 1973
8.4	Различные тексты в случае национального права на более раннюю дату

8.5 Вычисление пошлин за формулы

Глава IV- Патентоспособность

1.	Общие положения
1.1	Основные требования
1.2	Дополнительные требования
1.3	Технический прогресс, полезное действие
2.	Изобретения
2.1	Исключения
2.2	Практика экспертизы
2.3	Список исключений
2.3.1	Открытия
2.3.2	Научные теории
2.3.3	Математические методы
2.3.4	Эстетические произведения
2.3.5	Схемы, правила и методы мыслительной деятельности, игр или ведения предпринимательства
2.3.6	Программы для компьютеров
2.3.7	Представление информации
3.	Биотехнологические изобретения
3.1	Общие замечания и определения
3.2	Патентоспособные биотехнологические изобретения
4.	Исключения из патентоспособности
4.1	Предмет, противоречащий "общественному порядку" или этике
4.2	Запрещенный предмет
4.3	Преступное и непроступное использование
4.4	Экономический эффект
4.5	Биотехнологические изобретения
4.6	Сорта растений и породы животных, процессы для производства растений или животных
4.6.1	Сорта растений
4.6.2	Процессы для получения сортов растений или пород животных
4.7	Микробиологические процессы
4.7.1	Общие замечания
4.7.2	Воспроизводимость результатов микробиологических процессов
4.8	Хирургия, терапия и диагностические методы
4.8.1	Ограничения исключений по Ст. 53 (с)
5.	Промышленная применимость
5.1	Общие замечания
5.2	Метод тестирования
5.3	Промышленная применимость и исключения по Ст. 52 (2)
5.4	Последовательности и частичные последовательности генов
6.	Уровень техники
6.1	Общие замечания и определение
6.2	Раскрытия посредством Интернета
6.2.1	Установление даты публикации
6.2.2	Стандарт доказательства
6.2.3	Бремя доказательства
6.2.3.1	Специализированные журналы
6.2.3.2	Другие публикации, "эквивалентные печатным"
6.2.3.3	Нетрадиционные публикации

6.2.4	Раскрытия, в которых дата отсутствует или она ненадежна
6.2.5	Проблематичные случаи
6.2.6	Технические детали и общие замечания
6.3	Предоставление возможности раскрытия
6.4	Дата подачи заявки или дата приоритета как дата вступления в силу
6.5	Документы на неофициальном языке
7.	Конфликт с другой европейской заявкой
7.1	Уровень техники согласно Ст. 54 (3)
7.1.1	Требования
7.2	Заявка Евро-РСТ
7.3	Обычно указываемые государства
7.4	Двойное патентование
8.	Конфликт с национальными правами, имеющими силу на более раннюю дату
9.	Новизна
9.1	Уровень техники в соответствии со Ст. 54 (2)
9.2	Имплицитные признаки или известные эквиваленты
9.3	Соответствующая дата предшествующего документа
9.4	Предоставление возможности раскрытия предшествующего документа
9.5	Общее раскрытие и определенные примеры
9.6	Имплицитное раскрытие и параметры
9.7	Рассмотрение новизны
9.8	Изобретения, касающиеся отбора
10.	Раскрытия, не порочащие новизну
10.1	Общие положения
10.2	Сроки
10.3	Очевидное злоупотребление
10.4	Международная выставка
11.	Изобретательский уровень
11.1	Общие положения
11.2	Уровень техники; дата подачи заявки
11.3	Специалист в области техники
11.4	Очевидность
11.5	Подход проблема–решение
11.5.1	Определение ближайшего уровня техники
11.5.2	Формулировка объективной технической проблемы
11.5.3	Подход "могло быть – было бы"
11.6	Объединение частей уровня техники
11.7	Комбинация против сопоставления или соединения частей
11.8	"Имеющий обратную силу" анализ
11.9	Происхождение изобретения
11.10	Второстепенные показатели
11.10.1	Предсказуемая невыгодность; нефункциональная модификация; произвольный выбор
11.10.2	Неожиданный технический результат; бонус-эффект
11.10.3	Назревшая необходимость; коммерческий успех
11.11	Аргументы и доказательства, предоставленные заявителем
11.12	Изобретения, касающиеся отбора
11.13	Зависимые формулы; формулы в различных категориях
11.14	Примеры

ГЛАВА IV - Приложение **Примеры, касающиеся требования изобретательского уровня -** **показатели (см. IV, 11.13)**

1.	Применение известных мер?
1.1	Изобретения, вовлекающие применение известных мер очевидным способом и поэтому относительно которого должен быть исключен изобретательский уровень:
1.2	Изобретения, использующие известные меры неочевидным способом и поэтому относительно которого изобретательский уровень должен быть признан:
2.	Очевидная комбинация признаков?
2.1	Очевидная и, следовательно, неизобретательная комбинация признаков:
2.2	Не очевидная и, следовательно, изобретательная комбинация признаков:
3.	Очевидный выбор?
3.1	Очевидный и, следовательно, неизобретательный выбор среди многих известных возможностей:
3.2	Не очевидный и, следовательно, изобретательный выбор среди многих известных возможностей:
4.	Преодоление технического предубеждения?

Глава V- Приоритет

1.	Право на приоритет
1.1	Дата подачи заявки как дата вступления в силу
1.2	Дата приоритета как дата вступления в силу
1.3	Законно испрашиваемый приоритет
1.4	Первая заявка
1.5	Множественные приоритеты
2.	Определение дат приоритета
2.1	Рассмотрение действительности права на приоритет
2.2	То же самое изобретение
2.3	Недействительное право приоритета
2.4	Некоторые примеры определения дат приоритета
2.4.1	Промежуточная публикация содержания приоритетной заявки
2.4.2	Промежуточная публикация другой европейской заявки
2.4.3	Множественные приоритеты, испрашиваемые для различных изобретений, в заявке с промежуточной публикацией одного из изобретений
2.4.4	Ситуация, в которой должно быть проверено, является ли заявка, по которой фактически испрашивается приоритет, "первой заявкой" в смысле Ст. 87 (1)
3.	Испрашивание приоритета
3.1	Общие замечания
3.2	Заявление о приоритете
3.3	Заверенная копия предыдущей заявки (документ приоритета)
3.4	Перевод предыдущей заявки
3.5	Отказ от права приоритета
3.6	Восстановление прав относительно срока приоритета

Глава VI- Процедура экспертизы

1.	Начало экспертизы
1.1	Запрос об экспертизе
1.1.1	Подтверждение досрочного запроса об экспертизе
1.1.2	Ускорение процедуры экспертизы
1.1.3	Заявка Евро-РСТ
1.1.4	Изобретение, по которому будет проводиться поиск
1.2	Направление заявки
1.3	Отдел экспертизы
1.4	Пошлина(ы) за указание, пошлины за расширение
2.	Процедура экспертизы в целом
2.1	Цель экспертизы
2.2	Дополнительный поиск
2.3	Коммуникация с заявителем
2.3.1	Запрос информации у заявителя
2.4	Повторное рассмотрение, отказ, апелляция, удовлетворение жалобы
2.5	Сообщение согласно Правилу 71 (3)
2.6	Выдача патента
2.7	Заявка считается отозванной
2.8	Поправки
2.9	Стадии экспертизы
3.	Первая стадия экспертизы
3.1	Недостающие чертежи или части описания, поданные согласно Правилу 56, или формулы, поданные после установления даты подачи заявки
3.2	Ответ на заключение о поиске, PACE
3.3	Поправки, внесенные заявителем после Расширенного Европейского отчета о поиске (РЕОП - ОРЕП) и сделанные по его воле
3.4	Единство изобретения
3.5	Первое сообщение
3.5.1	Заявка Евро-РСТ и ответ на письменное заключение Международного поискового органа (ПЗ-МПО/ОПМЭ) (ПЗ-МПО/ОПМЭ)
3.6	Обоснованные возражения
3.7	Запрос о подаче комментариев и поправок
4.	Экспертиза ответов
4.1	Общая процедура
4.2	Степень рассмотрения ответов
4.3	Дальнейшие действия после рассмотрения ответов
4.4	Более поздние стадии экспертизы
4.5	Решение согласно состоянию документации заявки
4.6	Рассмотрение поправок
4.7	Допустимость поправок, сделанных заявителем
4.8	Примеры недопустимых поправок
4.9	Поправки, поданные в ответ на сообщение по Правилу 71 (3)
4.10	Дальнейшие запросы о поправке после одобрения
4.11	Возобновление процедуры экспертизы
5.	Поправки

5.1	Внесение поправок
5.2	Допустимость поправок
5.3	Недопустимость дополнительных предметов
5.3.1	Основной принцип; документ приоритета
5.3.2	Примеры
5.3.3	Разъяснение технического эффекта
5.3.4	Представление других примеров и новых эффектов
5.3.5	Доказательства
5.3.6	Дополнительная техническая информация
5.3.7	Пересмотр указанной технической проблемы
5.3.8	Справочный документ
5.3.9	Изменение, опущение или дополнение текста
5.3.10	Замена или удаление признака из формулы
5.3.11	Оговорки, не раскрытые в первоначально поданной заявке
5.4	Исправление недостатков
5.5	Множественные поправки
5.6	Случаи Правила 62а и/или Правила 63
5.7	Указание поправок и их основа согласно Правилу 137 (4)
5.7.1	Сообщение по Правилу 137 (4) и ответ на него
5.7.2	Поправки, отозванные или замененные в течение срока, указанного в Правиле 137 (4)
5.7.3	Правило 137 (4) и устные слушания
5.7.4	Промежуточные условия к Правилу 137 (4)
6.	Обсуждение с заявителем
6.1	Общее замечание
6.2	Телефонный разговор, личная коммуникация
7.	Работа в рамках отдела экспертизы
7.1	Общие замечания
7.2	Рекомендация о выдаче патента
7.3	Рекомендация об отказе
7.4	Задачи других членов отдела экспертизы
7.5	Дальнейшая коммуникация с заявителем
7.6	Отказ
7.7	Решение
7.8	Расширение отдела экспертизы; консультация юридически компетентного эксперта
8.	Вопросы в процедуре экспертизы, связанные с поиском
8.1	Поиск противоречащих европейский заявок
8.2	Дополнительный поиск во время экспертизы
8.3	Поиск на стадии экспертизы
8.4	Цитирование документов, не упомянутых в отчете о поиске
9.	Особые заявки
9.1	Выделенные заявки (см. также A-IV, 1)
9.1.1	Общие замечания
9.1.2	Добровольное и принудительное деление
9.1.3	Срок, оставление предмета
9.1.4	Экспертиза выделенной заявки
9.1.5	Описание и чертежи
9.1.6	Формулы
9.2	Заявка, следующая из решения по Ст. 61
9.2.1	Общие замечания
9.2.2	Первоначальная заявка больше не находится на рассмотрении

9.2.3	Частичное право
9.2.4	Право по отношению только к определенным указанным государствам
9.3	Заявки, для которых была введена оговорка в соответствии со Ст. 167 (2) (а) ЕПК 1973
9.4	Международные заявки (заявка Евро-РСТ)
10.	Сроки для ответа на сообщения от эксперта
10.1	Общие рассмотрения
10.2	Особые обстоятельства
11.	Экспертиза возражений третьих лиц
12.	Устные слушания
13.	Принятие доказательств
13.1	Общее замечание
13.2	Предоставление доказательства
13.3	Письменные доказательства
14.	Заключительный этап экспертизы
14.1	Сообщение согласно Правилу 71 (3)
14.2	Выдача патента
14.3	Заявка считается отозванной
14.4	Поправки, поданные в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3)
14.4.1	Исключения к требованию Правилу 71 (4)
14.5	Возобновление процедуры экспертизы
14.6	Дальнейшая обработка
14.7	Возмещение пошлин
14.8	Публикация патентной спецификации
14.9	Отзыв патентной спецификации перед публикацией
14.10	Свидетельство
14.11	Европейский Патентный Бюллетень

Глава I

Введение

1. Общие замечания

В настоящей части С Руководящих принципов, термин "эксперт" использован для обозначения эксперта, которому поручено проведение экспертизы по существу и который входит в состав Отдела экспертизы, отвечающего за принятие окончательного решения.

Статья 18

2. Работа эксперта

Работа эксперта имеет очень важное значение. Он должен всегда стараться быть конструктивным и полезным. Было бы неправильно, если бы эксперт упустил весомые недостатки в заявке, однако в то же время он должен иметь чувство меры и не должен придавать большого значения незначительным недостаткам. Он должен помнить, что заявитель или его уполномоченный представитель отвечают за составление описания и формул европейской патентной заявки в соответствии с требованиями ЕПК.

Эксперт должен обратить особое внимание на инструкции параграфа 4.3 Общей Части Руководящих принципов. Эти инструкции действуют не только по отношению к другим Отделам ЕПВ, но и к остальным членам Отдела экспертизы, которые не должны пытаться вновь провести работу первого эксперта (см. VI, 7.4).

3. Обзор

В Части С Руководящих принципов предпринята попытка в главах I – V изложить требования к заявке, а в главе VI обобщить вопросы, связанные с процедурой. Однако не всегда удавалось провести между этими двумя аспектами четкую границу.

Глава II

Содержание европейской заявки на патент

(не включая формулы)

1. Общие положения

Требования к европейской патентной заявке указаны в Ст. 78. Заявка должна содержать:

Статья 78

- (i) заявление о выдаче европейского патента, *Статья 78 (1) (a)*
- (ii) описание изобретения, *Статья 78 (1) (b)*
- (iii) одну или несколько формул изобретения, *Статья 78 (1) (c)*
- (iv) чертежи, упомянутые в описании или формулах, и *Статья 78 (1) (d)*
- (v) реферат. *Статья 78 (1) (e)*

В этой главе рассмотрены все незванные требования в той мере, в которой они важны для эксперта, за исключением требований пункта (iii), которые рассмотрены в главе III. Требования пункта (v) рассматриваются в первую очередь.

2. Реферат

Общие положения, касающиеся реферата, установлены в В-XI. Реферат относится к заявке, как поданной, так и опубликованной, окончательная ее форма для публикации определяется отделом поиска. Соответствие его с содержанием опубликованного патента необязательно, даже если есть существенное отличие от заявки, так как описание изобретения не содержит реферат. Поэтому эксперт не должен требовать какой-либо поправки к реферату. Однако он должен помнить, что реферат не имеет юридической силы по отношению к заявке, содержащей его; например, он не может быть использован для интерпретации объема правовой охраны или для оправдания дополнения нового предмета к описанию.

Статья 85

Статья 98

3. Заявление о выдаче патента - название

Составляющие это заявление предметы указаны в А-III, 4. Обычно они не касаются эксперта, за исключением названия.

Название должно ясно и кратко определять техническое обозначение изобретения и не должно содержать вымышленных названий. Даже в том случае, если очевидные недостатки, не соответствующие этим требованиям, были замечены во время проведения формальной экспертизы, эксперт должен рассмотреть название с учетом описания и формул, а также любых поправок к ним, чтобы удостовериться в том, что название является кратким и ясно и точно указывает на предмет изобретения. Если вносятся поправки, которые изменяют категории формул, эксперт должен проверить, необходима ли соответствующая поправка в названии.

Правило 42 (2) (b)

4. Описание

4.1 Общие замечания

Заявка должна раскрывать изобретение с ясностью и полнотой, достаточными для осуществления его специалистом в области техники.

Статья 83

Правило 42

"Специалистом в области техники" считается практикующий специалист, который обладает знаниями не только о теории из области заявки и ссылках, содержащихся в ней, но и об общем уровне знания, который известен на дату подачи заявки. Предполагается, что у него были в распоряжении средства и возможности для повседневной работы и экспериментов, которые считаются обычными в данной технической области. "Общими специальными знаниями" считается информация, содержащаяся в основных справочниках, монографиях и учебниках по данному предмету (см. Т 171/84, ОJ 4/1986, 95). В порядке исключения информация, содержащаяся в описаниях изобретений или естественно-научных публикациях, если изобретение относится к области исследования, которое настолько ново, что соответствующие технические знания еще невозможно найти в учебных пособиях (см. Т 51/87, ОJ 3/1991, 177). Оценивать достаточность раскрытия изобретения нужно на основе заявки в целом, включая описание, формулы и чертежи, если таковые имеются. Положения, касающиеся содержания описания, указаны в Правиле 42. Целью положений Ст. 83 и Правила 42 являются:

- (i) гарантия того, что заявка содержит достаточную техническую информацию, которая позволит специалисту осуществить заявленное изобретение на практике;
- (ii) позволить читателю увидеть вклад, который вносит заявленное изобретение, в техническую область.

4.2 Область техники

В описании должна быть указана область техники, к которой относится изобретение.

Правило 42 (1) (a)

4.3 Уровень техники

В описании также должны быть упомянуты любые данные об уровне техники, которые известны заявителю, и которые могут быть полезными для понимания изобретения и его отношения к уровню техники; также должны быть приведены источники документов, отражающих этот уровень техники, к которым в частности относятся описания изобретений. В частности, это касается уровня техники, который относится к первой части или «родовому понятию» независимой формулы или формул (см. III, 2.2).

Правило 42 (1) (b)

Статья 123 (2)

Для рассмотрения изобретения в должной перспективе, в случае необходимости, требуется указывать ссылки на документы, упомянутые впоследствии, например, в отчете о патентном поиске (Т 11/82, ОJ 12/1983, 479). К примеру, в то время, как первоначально заявленное описание уровня техники может производить впечатление того, что изобретатель разработал изобретение исходя из определенного пункта, приведенные им документы могут указывать на то, что определенные стадии этой так называемой разработки или ее аспекты были уже известны. В этом случае эксперт должен потребовать ссылки на эти документы и краткий обзор их содержания. Последующее включение этого обзора в описании не противоречит Ст. 123 (2). Эта статья лишь устанавливает, что если в заявку внесена поправка, например, ограничивающая ее в свете дополнительной информации относительно уровня техники, предмет не должен выходить за рамки содержания поданной заявки. Но предмет европейской патентной заявки в соответствии со Ст. 123 (2), исходя из уровня техники состоит из таких признаков, которые в рамках обязательного раскрытия согласно Ст. 83 (см. также VI, 5.3) относятся к изобретению.

Ссылки на уровень техники, представленные после подачи заявки, должны ограничиваться изложением фактов. Любые предполагаемые преимущества изобретения должны быть, в случае необходимости, приведены в свете уровня техники.

Новые заявления о преимуществах допустимы при условии, если они не включаются в часть описания, которую невозможно исключить из первоначально поданной заявки (см. VI, 5.3.4).

Если уровень техники состоит из другой европейской заявки на выдачу патента, которая подпадает под Ст. 54 (3), то этот предшествующий документ является уровнем техники для всех договаривающихся государств. Это относится и к тем случаям, когда в обеих этих заявках не указаны общие договаривающиеся государства, или указание общих указанных государств опущено (см. IV, 8). Необходимо отдельно указать на то, что этот документ подпадает под Ст. 54 (3). Таким образом, общественности сообщают, что документ не имеет значения для изобретательского уровня (см. IV, 11.2). Согласно Правилу 165, вышеупомянутое также относится к международным заявкам, для которых ЕПВ является компетентным ведомством и для которых пошлина за подачу заявки была действительно внесена в соответствии с Правилем 159 (1) (с) и для которых при необходимости был предоставлен перевод на один из официальных языков (Статья. 153 (3) и (4)) (см. IV, 7.2).

Статья 54 (3)

В отношении переходных положений, касающихся применения ст. 54 (4) ЕПК 1973, см. III, 8.1.

Статья 54 (4) 1973 ЕПК

4.4 Несущественные данные

Так как предполагается, что читатель обладает общими техническими знаниями в данной области, эксперт не должен требовать от заявителя включать что-либо, подобное трактату или отчету о научно-исследовательской работе или объяснению предмета, который может быть получен из учебников или иным образом. Кроме того, эксперт не должен требовать детального описания содержания процитированных документов. За исключением особых случаев, когда для полного понимания изобретения заявки необходимо более детальное описание, указание причины включения ссылки считается достаточным (см. также II, 4.19 и III, 2.3.1).

Правило 48 (1) (с)

Не требуется предоставление списка нескольких справочных документов, касающихся того же самого признака или аспекта уровня техники; требуется указать только наиболее близкие источники. С другой стороны, эксперт не должен настаивать на исключении подобной несущественной информации, кроме тех случаев, когда она слишком объемна (см. II, 7.4).

4.5 Техническая проблема и ее решение

Заявленное изобретение должно быть раскрыто таким образом, чтобы техническая проблема или проблемы, с которыми оно имеет дело, могли быть правильно оценены, а решение понято. Для соответствия этому требованию следует включать только необходимые для разъяснения изобретения данные.

Правило 42 (1) (с)

Правило 48 (1) (b)

В случаях, когда предмет зависимой формулы понятен непосредственно из самой формулы или из описания способа осуществления изобретения, не требуется никакого дополнительного объяснения. Достаточно упомянуть в описании, что специфическое осуществление изобретения изложено в зависимой формуле.

Однако в случае сомнения относительно того, необходимы ли определенные подробности, эксперт не должен настаивать на их исключении. Более того, представление изобретения в специальной форме «проблема-решение» необязательно. Любые преимущества, которые, как полагает заявитель, изобретение имеет по сравнению с уровнем техники, должны быть заявлены таким образом, чтобы не дискредитировать продукты или процессы, принадлежащие к уровню техники. Кроме того, ни аналог, ни изобретение заявителя не должны быть упомянуты в форме, которая может ввести в заблуждение. Это может быть сделано, к примеру, неоднозначным представлением положения вещей, вследствие чего может сложиться впечатление, что уровень техники разрешает проблему в меньшей степени, чем это

происходит на самом деле. Однако комментарий, указанный в II, 7.3, допустим. Относительно поправок или дополнений к представлению проблемы см. VI, 5.3.7.

4.6 Правило 42 (1) (с) и Ст. 52 (1)

Если отдел экспертизы придерживается мнения, что независимая формула дает определение патентоспособному изобретению в рамках Ст. 52 (1), то должно быть возможным вывести на основе заявки техническую проблему. В этом случае требование правила 42 (1) (с) считается выполненным (см. Т 26/81, ОJ 6/1982, 211).

Правило 42 (1) (с)

4.7 Чертежи

Если в заявку включены чертежи, то их нужно сначала кратко описать следующим образом: "Рисунок 1 – горизонтальная проекция корпуса трансформатора; Рисунок 2 – вид сбоку корпуса; Рисунок 3 – вид сбоку в направлении стрелки X из Рисунка 2; Рисунок 4 – поперечный разрез через А-А из рисунка 1." Если в описании необходимо сослаться на элементы рисунков, то должны быть приведены как название соответствующего элемента, как и его номер, то есть ссылка должна быть сформулирована не так: "3 связывается с 5 через 4", а иметь следующую форму: "резистор связывается с конденсатором 5 посредством переключателя 4".

Правило 42 (1) (d)

4.8 Справочные знаки

Описание и рисунки не должны противоречить друг другу, особенно это касается обозначения ссылок и других знаков; при этом каждый номер или знак следует объяснить. Однако в тех случаях, когда в результате внесения поправок в описание удалены целые фрагменты текста, удаление всех лишних ссылок из рисунков может оказаться долгим и трудным процессом, и в таком случае эксперт не должен слишком строго настаивать на возражении согласно Правилу 46 (2) (i), которое касается связности. Обратная же ситуация не допустима, то есть все номера ссылок или знаки, используемые в описании или формулах, должны присутствовать в рисунках.

Правило 46 (2) (i)

4.9 Достаточность раскрытия

Должно быть предоставлено детальное описание по крайней мере одного способа осуществления изобретения. Так как заявка предназначена для специалистов в области техники, то предоставление подробностей общеизвестных признаков так же необязательно, как и нежелательно, но описание должно раскрывать достаточно детально существенные признаки, чтобы для специалиста в области техники осуществление изобретения стало очевидным. Обычно приведение одного примера считается достаточным, но в случаях, когда формулы охватывают более широкую область, заявка обычно не должна расцениваться как удовлетворяющая требованиям Ст. 83, если в описании не предоставлено множество примеров или описаний альтернативных осуществлений или вариантов, которые распространяются на

область, охваченную формулой изобретений. Однако каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно. Иногда даже очень широкая область может быть достаточно проиллюстрирована ограниченным числом примеров или даже одним примером (см. также III, 6.3). В таких случаях заявка должна содержать, в дополнение к примерам, достаточные сведения, которые позволят специалисту в этой области техники, используя свои общие технические знания, осуществить изобретение во всех заявленных областях без особых затруднений и не проявляя дополнительной изобретательности (см. Т 727/95, ОJ 1/2001, 1). Если Отдел экспертизы найдет веские аргументы, чтобы обосновать, что заявка недостаточно раскрывает изобретение, то бремя доказывания того, что изобретение может быть осуществлено и повторено во всем заявленном объеме, лежит на заявителе (см. VI, 2.3).

Правило 42 (1) (e)

Статья 83

Для полного удовлетворения требований Ст. 83 и Правила 42 (1) (c) и (e) должна быть описана не только его структуры, но и его функция, если функции различных его частей не очевидны. В некоторых областях техники (например: ЭВМ) ясное описание функций может быть намного целесообразнее, чем чрезмерно подробное описание структуры.

Статья 83

Правило 42 (1) (c) и (e)

В случаях, когда заявка считается достаточно раскрытой только относительно одной части заявленного предмета в соответствии со Ст. 83, это могло привести к составлению частичного европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. B-VIII, 3.1 и 3.2). В таких случаях, если заявка не была исправлена надлежащим образом, также должно быть подано возражение согласно Правилу 63 (3) (см. VI, 5.6).

Правило 63

4.10 Ст. 83 и Ст. 123 (2)

Предоставление достаточного раскрытия при подаче заявки, то есть такого, которое бы отвечало требованиям Ст. 83 относительно заявленного изобретения во всех его формулах, является ответственностью самого заявителя. Если в формулах определено изобретение или его признаки через параметры (см. III, 4.11), то подаваемая заявка должна включать в себя ясное описание методов, используемых для определения значений параметров, кроме тех случаев, когда предполагается, что специалист в данной области техники будет знать, какой метод использовать, или когда все методы приводят к одному и тому же результату (см. III, 4.18). Если раскрытие содержит серьезные недостатки, то эти недостатки не могут быть впоследствии устранены за счет добавления других примеров и признаков, не нарушая Ст. 123 (2), согласно которой поправки не должны приводить к введению предметов, выходящих за рамки содержания поданной заявки (см. VI, 5.3). Поэтому при таких обстоятельствах заявка, как правило, должна быть отклонена. Если же

недостатки относятся только к некоторым осуществлениям изобретения, то они могут быть устранены путем ограничения формул только теми осуществлениями, которые в достаточной мере описаны; описание остальных осуществлений должно быть удалено.

Статья 83

Статья 123 (2)

4.11 Недостаточное раскрытие

Иногда подаются заявки на изобретение, содержащее само по себе принципиальный недостаток, состоящий в том, что оно не может быть выполнено специалистом в данной области техники и поэтому не соответствует требованиям Ст. 83, что является неустранимым недостатком. Два вида подобных изобретений заслуживают особого внимания. Первый – это когда успешное осуществление изобретения зависит от случая. Это означает, что специалист в данной области техники, руководствуясь инструкциями для того, чтобы выполнить изобретение, приходит к заключению, что заявленных результатов изобретения нельзя получить многократно или что успех в получении этих результатов достигнут совершенно ненадежным способом. Примером такого случая является микробиологический процесс, связанный с мутацией. Такой случай нужно отличать от тех, где повторный успех гарантирован, даже если он сопровождается определенным процентом неудач, например, при изготовлении маленьких магнитных сердечников или электронных компонентов. В последнем случае, если части, не содержащие изъянов, могут быть отобраны путем недеструктивного метода проверки, не возникает никакого возражения по Ст. 83. Второй вид касается случаев, когда успешная работа по реализации изобретения невозможна, так как она противоречит известным законам физики; это относится, например, к механизму вечного двигателя. Если формулы такого механизма направлены на ее функции, а не просто на ее структуру, возражение возникает не только по Ст. 83, но также по Ст. 52 (1), по которой изобретение не является "промышленно применимым" (см. IV, 5.1).

Статья 83

4.12 Промышленная применимость

Описание должно ясно указывать способ промышленного применения изобретения, если это не очевидно из описания или из характера самого изобретения. Выражение, "способное к эксплуатации в промышленности", означает то же самое, что и "промышленно применимо", более того, идентичные выражения используются во французских и немецких текстах ЕПК. Принимая во внимание широкий смысл последнего понятия в Ст. 57 (см. IV, 5.1), очевидно, что в большинстве случаев, способ, которым изобретение может применяться в промышленности, будет сам по себе очевидным, поэтому более подробного описания по этому вопросу не потребуется; но может быть несколько случаев, например, относительно методов испытания, где способ эксплуатации в промышленности не очевиден и поэтому должен быть отдельно описан.

Правило 42 (1) (f)

Статья 52 (1)

Кроме того, в отношении определенных биотехнологических изобретений, таких как последовательность или частичная последовательность генов, промышленная применимость не очевидна сама по себе. Промышленная применимость таких последовательностей должна быть раскрыта в заявке на патент (см. IV, 5.4).

Правило 29 (3)

4.13 Способ и последовательность представления

Как указано выше, способ и последовательность представления описания должны соответствовать порядку, указанному в Правиле 42 (1), кроме тех случаев, когда из-за характера самого изобретения, другой способ и другая последовательность обеспечивают лучшее понимание и более краткое представление изобретения. Так как заявитель сам отвечает за то, чтобы описание было ясным и полным, то эксперт не должен возражать этому представлению, если он не убежден в том, что такое возражение лежит в рамках его обязанностей.

Правило 42 (2)

Некоторые отклонения от требований Правила 42 (1) могут быть допустимы, если только описание представлено ясно и в надлежащей последовательности, а также если представлены все необходимые сведения. Например, могут быть не приняты во внимание требования Правила 42 (1) (с), если изобретение основано на случайном открытии, практическое применение которого признано полезным, или если данное изобретение представляет ранее неизвестную область знания. Кроме того, некоторые технически простые изобретения могут быть полностью понятными при минимальном описании и краткой ссылкой на уровень техники.

4.14 Терминология

Хотя описание должно быть ясным и простым, без использования необязательного технического жаргона, использование признанных терминов техники не только считается приемлемым, но и часто будет желательным. Малоизвестные или специально сформулированные технические термины могут быть допустимы при условии, что они в достаточной мере определены и что у них нет общепризнанного эквивалента. Это положение может распространяться на иностранные термины, если у них нет эквивалента на языке процедур. Не допускается использование терминов, уже имеющих устоявшееся значение, при обозначении чего либо другого, если это может ввести в заблуждение. Однако, могут быть случаи, когда термин обоснованно заимствуется в смежной технической области. Терминология и знаки должны быть едиными во всей заявке.

Правило 49 (11)

4.15 Компьютерные программы

Для изобретений в компьютерной области списки программ на языках программирования не могут служить единственной основой для раскрытия изобретения. Описание, как и в других технических областях, должно быть написано главным образом на языке повседневного общения, может сопровождаться схемами или другими вспомогательными средствами для лучшего понимания, так чтобы специалист в данной области техники, не являющийся специалистом какого-либо определенного специального языка программирования, но который имеет общие навыки программирования, мог понять изобретение. Краткие выдержки из программ, написанных на обычно используемых языках программирования, могут быть допустимы, если они демонстрируют применение изобретения.

4.16 Физические величины измерения, единицы

В случае упоминания свойств материала, и если при этом имеют значение количественные характеристики, то соответствующие единицы должны быть специально указаны. Если это сделано при помощи ссылки на изданный стандарт (например, стандарт размеров решета), и такой стандарт приводится в виде ряда начальных букв или другого подобного сокращения, его нужно соответствующим образом указать в описании.

Физические величины измерения должны быть выражены в единицах, признанных в международной практике, в основном в метрической системе мер, которая использует единицы СИ и другие единицы, упомянутые в Главе I Приложения Директивы ЕЭС 80/181/ ЕЭС от 20 декабря 1979, со внесенными Директивой ЕЭС 85/1/ ЕЭС от 18 декабря 1984 поправками 89/617/ ЕЭС от 27 ноября 1989 и 1999/103/ЕС от 24 января 2000 (см. Приложение к этой Главе). Любые единицы измерения, не отвечающие этому требованию, должны быть дополнительно выражены в единицах, которые признаны в международной практике. Обычно единицы в системе дюйма/фунта не соответствуют критерию "признанный в международной практике".

Правило 49 (10)

В соответствии с *Правилом 49 (10)*, для математических формул должны использоваться общепринятые знаки. Для химических формул должны использоваться общепринятые знаки, атомные массы и молекулярные формулы.

В основном, должны использоваться технические термины, знаки и символы, общепризнанные в рассматриваемой области.

4.17 Имена собственные, товарные знаки и фирменные наименования

Не должны использоваться имена собственные, товарные знаки или фирменные наименования или другие подобные слова для обозначения материалов или предметов, поскольку такие слова обозначают лишь происхождение или если они могут относиться к ряду различных продуктов. Если такое слово используется, то, в случаях необходимости, когда необходимо удовлетворить требования Ст. 83, продукт должен быть обозначен так, чтобы специалист в данной области техники мог осуществить изобретение на дату подачи заявки и без указания на это слово. Если же такие слова общепризнаны на международном уровне как стандартные описательные термины и приобрели точное значение (например, "боденовский трос", "тарельчатая

пружина", "панар-штанга", "тефлоновый слой", "гусеничная лента"), то их использование разрешается без дальнейшего определения продукта, к которому они имеют отношение.

4.18 Зарегистрированные товарные знаки

Заявитель сам должен обеспечить, чтобы зарегистрированные товарные знаки были обозначены в описании как таковые.

4.19 Справочные документы

Ссылки в европейских заявках на патент на другие документы могут относиться либо к уровню техники, либо к части раскрытия изобретения.

В случае, когда справочные документы касаются уровня техники, они могут находиться в самой первоначально поданной заявке или быть представлены позднее (см. II, 4.3 и 4.4).

В случае, когда справочный документ имеет непосредственное отношение к раскрытию изобретения (например, детали одного из компонентов заявляемого прибора), эксперт должен сначала проверить, требуется ли знание содержания справочного документа для осуществления изобретения, как это указано в Ст. 83:

Статья 65

Если этого не требуется, то обычно употребляемое выражение "в этой связи необходимо сослаться на заявку ..., содержание которой включено эту в заявку", или какое-либо выражение подобного рода, должно быть удалено из описания.

Если информация, содержащаяся в документе, на который сделана ссылка, является необходимой для удовлетворения требований Ст.83, то эксперт должен потребовать удаления вышеупомянутого выражения и включения вместо него этой информации, поскольку патентное описание существенных особенностей изобретения должно быть самодостаточным, то есть быть понятным независимо от любого другого документа. Нужно также помнить, что, в соответствии со Ст.65, справочные документы не являются частью текста, перевод которого должен быть предоставлен.

Однако такое включение существенного вопроса или существенных признаков, подлежит следующим ограничениям:

(i) оно не должно противоречить Ст. 123 (2) (см. также T 689/90, OJ 10/93, 616), то есть описание изобретения в первоначально поданном виде должно позволить специалисту не сомневаться в том, что:

(a) данные признаки испрашивают или могут испрашивать предоставления охраны;

(b) данные признаки способствуют решению технической проблемы, лежащей в основе изобретения;

(с) данные признаки по крайней мере неявным образом однозначно принадлежат к описанию изобретения, содержащегося в заявке (Ст.78 (1) (b) и, таким образом, к содержанию заявки, в поданном виде (Ст.123 (2)); и

(d) данные признаки точно определены и опознаваемы в рамках полной технической информации, содержащейся в справочном документе.

(ii) если справочный документ не был общедоступным на дату подачи заявки, его можно рассматривать только при условии, если (см. Т 737/90, не опубликованный в ОJ):

(a) копия документа была доступна для ЕПВ на дату или перед датой подачи заявки; и

(b) документ стал общедоступен не позднее даты публикации заявки в соответствии со Ст. 93 (например, как часть документации к заявке, к которой открыт свободный доступ согласно Ст. 128 (4)).

Также может быть, что отдел поиска потребовал у заявителя предоставить упомянутый документ для того, чтобы иметь возможность провести целесообразный поиск (см.В-IV, 1.3).

Если документ упомянут в заявке в ее первоначально поданном виде в целях раскрытия изобретения, то соответствующее содержание справочного документа нужно рассматривать как являющееся частью содержания заявки для ссылки на заявку в соответствии со Ст.54 (3) против более поздних заявок. Для справочных документов, не доступных для общественности до даты подачи заявки, это применимо только в том случае, если выполнены вышеупомянутые условия (ii) (a) и (ii) (b).

Вследствие этого, согласно Ст. 54 (3), если ссылка направлена только на определенную часть упомянутого документа, очень важно, чтобы эта часть была ясно указана в ссылке.

5. Чертежи

5.1 Форма и содержание

Требования, касающиеся формы и содержания чертежей, указаны в Правиле 46. Большинство из них формальные (см.А-Х), но иногда эксперту необходимо проверить, выполнены ли Правила 46 (2) (f), (h), (i) и (j). Единственный вопрос, который может вызвать затруднение, состоит в том, необходим ли тот или иной текст, включенный в рисунки. В случае использования схем соединений, блок-схем и карт технологического процесса с практической точки зрения может потребоваться определение ключевых слов для функциональных составляющих сложных систем (например, "резерв магнитного сердечника", "интегратор скорости") для быстрой и точной интерпретации схем.

Правило 46

Правило 46 (2) (j)

5.2 Качество печати

Эксперт должен также проверить, пригодны ли чертежи печатной копии ("Druckexemplar") для печати. В случае необходимости должна быть изготовлена копия подлинных чертежей как копия для печати. Однако, подлинные чертежи также плохого качества, то эксперт должен потребовать от заявителя предоставления чертежей подходящего качества для печати. Однако он должен проследить, чтобы не произошло расширения предмета заявки (Ст. 123 (2)).

5.3 Фотографии

В ЕПК нет специальных положений относительно фотографий. Однако, если демонстрацию предмета невозможно представить в чертеже, то разрешается представление фотографий, при условии, что они черно-белые, полностью воспроизводимы и отвечают требованиям, которые установлены для чертежей (например, формат бумаги, края и т. д.). Цветные фотографии не принимаются. Если качество представленных фотографий не удовлетворяет требованиям печати, то эксперт не должен запрашивать представление фотографий лучшего качества, так как очевиден риск нарушения Ст.123 (2). В этом случае неудовлетворительное качество принимается для воспроизведения.

6. Изобретения, касающиеся биологического материала

6.1 Биологический материал

К заявкам, касающимся биологического материала, применяются специальные положения, указанные в Правиле 31. В соответствии с Правилем 26 (3), термин "биологический материал" обозначает любой материал, содержащий генетическую информацию и способный размножаться или быть размноженным в биологической системе. Если в изобретении используется биологический материал или если оно касается биологического материала, который не является общедоступным и который невозможно описать в Европейской заявке на патент таким образом, чтобы специалист в данной области техники мог осуществить изобретение, то считается, что раскрытие не удовлетворяет требованиям Ст.83, за исключением случаев, когда оно отвечает требованиям первого и второго предложений Правила 31 (1), Правила 31 (2), и первого предложения Правила 33 (1).

Правило 26 (3)

Правило 31 (1)

6.2 Общедоступность биологического материала

Эксперт должен установить, является ли биологический материал общедоступным. Существует несколько вариантов для определения этого. Биологический материал может быть известен специалистам в данной области техники как общедоступный, например, хлебопекарные дрожжи или «bacillus natto», которые доступны для приобретения, это также может быть стандартный биологический штамм или другой биологический материал, о котором эксперт знает, что этот материал хранится в официальном депозитарии и является доступным для общественности. Возможно

также, что заявитель представил в описании достаточную информацию о характерных признаках биологического материала и о том, что к этому материалу уже ранее имелся открытый доступ в депозитном учреждении в целях Правила 33 (6), что удовлетворит эксперта. Любой из этих случаев не требует дальнейших действий. Если же заявитель не представил информации или представил недостаточную информацию о том, является ли биологический материал общедоступным и является ли биологический материал отдельным штаммом, не входящим в рамки известных категорий, таких, какие уже были упомянуты, то эксперт должен предположить, что биологический материал не доступен для общественности. Он должен также проверить, может ли биологический материал быть описан в Европейской заявке на патент таким образом, чтобы специалист в данной области техники мог осуществить изобретение (см., в частности, II, 4.11 и IV, 4.7).

6.3 Депонирование биологического материала

Если биологический материал не является общедоступным и если оно не может быть описано в заявке таким образом, чтобы специалист в данной области техники мог осуществить изобретение, то эксперт должен проверить:

- (i) представляет ли заявка в своем первоначально поданном виде ту существенную информацию особенностей биологического материала, которой располагает заявитель. Существенной информацией, согласно этому положению, считается классификация биологических материалов и существенные отличия от известного биологического материала. Для этого заявитель в доступных для него пределах должен указать морфологические и биохимические особенности и предложенное таксономическое описание.

Правило 31 (1) и (2)

Информация о рассматриваемом биологическом материале, который в общем известен специалисту в данной области на дату подачи заявки, как правило, считается доступной для заявителя и поэтому должна быть предоставлена им. В случае необходимости, эта информация должна быть предоставлена посредством экспериментов в соответствии с соответствующей стандартной литературой.

Например, для описания бактерий соответствующими стандартными научными трудами будут работы Р. И. Бьюкенена, Н. И. Гиббонса: Руководство Берги по определяющей бактериологии.

На этом фоне должна быть представлена информация по каждому дальнейшему специфическому морфологическому или физиологическому признаку, имеющему значение для признания и распространения биологического материала, например, подходящая среда (состав компонентов), в особенности если она изменяется.

Сокращения для биологического материала или среды часто менее известны, чем предполагает заявитель, и поэтому необходимо избегать их использования или надо написать его полностью по крайней мере один раз.

Если биологический материал депонирован, и который не может самовоспроизводиться, а должен быть воспроизведен в биологической системе (например, вирусы, бактериофаги, плазмиды, векторы или свободная ДНК или РНК),

вышеупомянутая информация также запрашивается для такой биологической системы. Если, например, необходим другой биологический материал, такой как клетка-хозяин или вирусы-помощники, которые не могут быть в достаточной мере описаны или не являются общедоступными, то этот материал также должен быть депонирован и следовательно, определен. Кроме того, должен быть указан процесс для воспроизведения биологического материала в пределах этой биологической системы.

Во многих случаях вышеупомянутая требуемая информация будет уже находиться в депозитном учреждении (см. Правило 6.1 (a) (iii) и 6.1 (b) Будапештского Соглашения), и должна быть только включена в заявку;

(ii) предоставлены ли название депозитного учреждения и инвентарный номер депозита на дату подачи заявки. Если название депозитного учреждения и инвентарный номер депозита были представлены позже, то нужно проверить, были ли они поданы в соответствующие сроки согласно Правилу 31 (2). В последнем случае нужно далее проверить, представлена ли на дату подачи заявки какая-нибудь ссылка, которая позволит связать депозит с позже представленным инвентарным номером. Обычно в документах заявки используется шифр для идентификации, который сам депозитор дал своему депозиту. Соответствующим документом для более позднего представления данных в соответствии с Правилем 31 (1) (c) может быть письмо, содержащее название депозитного учреждения, инвентарный номер и вышеуказанный шифр для идентификации или же подтверждение о депозите, которое содержит все эти данные (см. также G 2/93, OJ 5/1995, 275 и A-IV, 4.2); и

(iii) был ли депозит сдан на хранение другим человеком, не являющимся заявителем, и, если это так, то указаны ли имя и адрес депозитора в заявке или представлены ли они позднее в соответствующие сроки согласно Правилу 31 (2). В этом случае эксперт должен также проверить, был ли документ, отвечающий требованиям, упомянутым в Правиле 31 (1) (d), представлен ЕПВ в те же самые сроки.

Эксперт, в дополнение к проверкам, упомянутым выше в (i) и (iii), должен запросить подтверждение о депозите, выданное депозитным учреждением (см. Правило 7.1 Будапештского Соглашения), или равнозначное доказательство депозита биологического материала, если такое доказательство не было подано ранее (см. (ii) выше и A-IV, 4.2). Эти документы должны служить свидетельством для показаний, представленных заявителем в соответствии с Правилем 31 (1) (c).

Если это подтверждение о депозите уже было подано в соответствующие сроки согласно Правилу 31 (2), то один этот документ будет расцениваться как подача информации в соответствии с Правилем 31 (1) (c).

Кроме того, указанное депозитное учреждение должно быть одним из признанных учреждений, перечень которых размещен в Официальном издании ЕПВ. Обновленный список регулярно издается в Официальном издании.

Правило 33 (6)

Если одно из этих требований не удовлетворено, то рассматриваемый биологический материал не может считаться раскрытым в соответствии со Ст. 83 посредством ссылки на депозит.

Кроме того, есть две ситуации, в которых заявитель может представить информацию о депозите в виде письменного документа, который требуется согласно Правилу 31 (1) (с), и где это применимо, согласно Правилу 31 (1) (d), и который подается после признанной даты подачи заявки и в сроки, отведенные для подачи этого документа, но после истечения одного из сроков согласно Правилу 31 (2) (а) - (с). Если информация предоставляется после истечения соответствующего срока, указанного в Правилу 31 (2), то последствия будут теми же, что и описанные в предыдущем параграфе, то есть, в соответствии со Ст. 83, биологический материал не будет считаться раскрытым посредством ссылки на депозит. Это касается случаев, когда информация о депозите содержится:

- (i) в ранее поданной заявке, ссылка на которую была сделана согласно Правилу 40 (1) (с), при этом копия этой заявки должна быть подана или в двухмесячный срок согласно Правилу 40 (3), или в сроки, указанные в Правиле 55; или
- (ii) в недостающих частях представленного позже, в двухмесячный срок, согласно Правилу 56 (2), описания, в случае удовлетворения требований Правил 56 (3), так что заявка не будет датироваться другим числом.

Правило 31

Правило 40 (1) (с)

Правило 56 (2) и (3)

7. Недопустимые данные

7.1 Категории

Существует три категории запрещенных данных, которые определены в абзацах (а) по (с) Правил 48 (1) (см. также IV, 4).

Правило 48

7.2 Данные, противоречащие общественному порядку и морали

Данные этой первой категории при публикации заявки исключаются. К этой категории принадлежит, например, подстрекательство к бунту или к общественным беспорядкам; подстрекательство к преступным действиям; расистская, религиозная или тому подобная дискриминационная пропаганда информация порнографического содержания.

Правило 48 (1) (а)

7.3 Дискредитирующие утверждения

Во второй категории необходимо различать оскорбительные или им подобные дискредитирующие утверждения, которые не позволительны, и добросовестные характеристики, которая разрешена, если она относится к делу, например, критика очевидных или общепризнанных недостатков или недостатков, которые были выявлены и доказаны заявителем.

Правило 48 (1) (b)

7.4 Несущественные данные

Третья категория – это несущественные данные. Нужно, однако, отметить, что такие данные специально запрещены Правилom 48 (1) (c), только если они являются "явно несущественными или ненужными", например, если они не опираются на предмет изобретения или на предпосылки соответствующего уровня техники (см. также II, 4.4). Данные, которые должны быть удалены, могут уже в первичном описании быть явно несущественными или излишними. Однако это могут быть также и данные, которые стали явно несущественными или излишними только в ходе проведения экспертизы, например, вследствие ограничения формулы патента до одного из первоначального множества вариантов. Если данные удалены из описания, то описание патента не должно содержать ссылок на них в опубликованной заявке или в каком-либо другом документе (см. также II, 4.19).

Правило 48 (1) (c)

7.5 Удаление данных при публикации

В основном секция приема заявок занимается данными, принадлежащими к категории 1 (a), но при необходимости она может заниматься и данными, явно принадлежащими к категории 1 (b), но если такие данные не были признаны таковыми и поэтому не были удалены при публикации заявки, необходимо будет удалить их во время проведения экспертизы заявки вместе с другими запрещенными данными. Заявителю необходимо сообщить о категории, по которой необходимо удалить данные.

Глава II - Приложение

Единицы, признанные в международной практике и соответствующие Правилу 49 (11) (см. II, 4.16)¹

СПИСОК СОДЕРЖАНИЯ

1.	Единицы СИ и их десятичные кратные и дольные единицы
1.1	Основные единицы СИ
1.1.1	Специальное название и обозначение единицы СИ температуры для выражения температуры по Цельсию
1.2	Другие единицы СИ
1.2.1	Дополнительные единицы СИ
1.2.2	Производные единицы СИ
1.2.3	Производные единицы СИ, имеющие названия и знаки обозначения
1.3	Приставки и их обозначения, используемые для указания десятичных кратных и дольных единиц
1.4	Официально принятые названия и их обозначения десятичных кратных и дольных единиц
2.	Единицы, которые определены на основе единиц СИ, но не являющиеся ее десятичными кратными и дольными единицами
3.	Единицы, используемые с СИ, величины которых в СИ, получены путем проведения экспериментов
4.	Единицы и названия единиц, разрешенные только в специальных областях
5.	Производные единицы со сложной размерностью

1. Единицы СИ и их десятичные кратные и дольные единицы

1.1 Основные единицы СИ

Величина	Единицы	
	Название	Обозначение
Длина	метр	м
Масса	килограмм	кг
Время	секунда	с
Электрический ток	ампер	А
Термодинамическая температура	кельвин	К
Количество вещества	моль	моль
Сила света	кандела	кд

Определения базовых единиц СИ:

- Единица длины

Метр – это длина пути, который проходит свет в вакууме в течение 1/299792458 секунды.

¹ На основе Главы I Приложения к ЕЭС Директиве 80/181/ЕЕС от 20.12.1979, с поправками, внесенными ЕЭС Директивой 85/1/ЕЕС от 18.12.1984, 89/617/ЕЕС от 27.11.1989 и 1999/103/ЕС от 24.01.2000.

- Единица массы

Килограмм – это единица массы; она равна массе международного эталона килограмма.

- Единица времени

Секунда – это интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

- Единица силы электрического тока

Ампер – это сила постоянного тока, текущего в каждом из двух параллельных бесконечно длинных ничтожно малого кругового сечения проводников в вакууме на расстоянии одного метра, и создающая силу взаимодействия между ними $2 \cdot 10^{-7}$ ньютонов на каждый метр длины проводника.

- Единица термодинамической температуры

Кельвин - единица термодинамической температуры, равен $1/273,16$ термодинамической температуры тройной точки воды.

- Единица количества вещества

Моль – это количество вещества системы, которая содержит столько структурных частиц, сколько содержится атомов в 0.012 кг нуклида углерода. Если используется моль, то структурные частицы должны быть указаны; ими могут быть атомы, молекулы, ионы, электорны, другие частицы или группы этих частиц.

- Единица силы света

Кандела - это сила света источника излучения, испускаемого источником монохроматического излучения частотой 540×10^{12} герц в заданном направлении, в котором сила излучения составляет $1/683$ Ватт настерадиан.

1.1.1 Специальное название и обозначение СИ температуры для выражения температуры по шкале Цельсия

Величина	Единицы	
	Название	Обозначение
Температура по шкале Цельсия	градус Цельсия	°C

Температура Цельсия t определяется как разность $t = T - T_0$ между двумя термодинамическими температурами T и T_0 , где $K = 273.15$ К. Интервал или различие температур могут быть выражены либо в кельвинах, либо в градусах по Цельсию. Единица 'градус Цельсия' равна единице 'кельвин'.

1.2 Другие единицы СИ

1.2.1 Дополнительные единицы СИ

Величина	Единицы	
	Название	Обозначение
Плоский угол	радиан	рад
Телесный угол	стерадиан	ср

Определения дополнительных единиц СИ:

- Единица плоского угла

Радиан – это плоский угол между двумя радиусами круга, вырезанными на окружности дуги, которая равна длине радиуса.

- Единица телесного угла

Стерадиан – это твердый угол конуса, который, с вершиной в центре сферы, вырезает на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со сторонами, равными радиусу сферы.

1.2.2 Производные единицы СИ

Единицы, полученные когерентно из основных единиц СИ и дополнительных единиц СИ, даны как алгебраические выражения в форме продукции энергии основных и/или дополнительных единиц СИ с числовым фактором, равным 1.

1.2.3 Полученные единицы СИ, имеющие названия и Символы

Величина	Единицы		Выражение	
	Название	Обозначение	В других единицах СИ	Относительно основных или дополнительных единиц СИ
Частота	герц	Гц		c^{-1}
Силы	ньютон	Н		$м.кг.с^{-2}$
Давление, механическое напряжение	паскаль	Па	$Н.м^{-2}$	$м^{-1}.кг.с^{-2}$
Энергия, работа; количество тепла	джоуль	Дж	Н.м	$м^2.кг.с^{-2}$
Мощность ² , поток излучения	ватт	Вт	$Дж.с^{-1}$	$м^2.кг.с^{-3}$
Количество электричества, электрического заряда	кулон	Кл		с. А
Электрическое напряжение, разность потенциалов, электродвижущая сила	вольт	В	$Вт.А^{-1}$	$м^2.кг.с^{-3}. А^{-1}$

² Специальные названия для единицы энергии: название ампер-вт (обозначение ВА') используется для того, чтобы выразить очевидную энергию чередования электрического тока, и вар (обозначение 'вар') используется для выражения реактивную электроэнергию.

Электрическое сопротивление	ом	Ω	Вт.А ⁻¹	м ² .кг.с ⁻³ . А ⁻²
Электрическая проводимость	сименс	См		м ⁻² .кг ⁻¹ .с ³ . А ²
Электрическая емкость	фарад	ф	А.Вт ⁻¹	м ⁻² .кг ⁻¹ .с ⁴ . А ²
Магнитный поток	вебер	Вб	Кл.В ⁻¹	м ² .кг.с ⁻² . А ⁻¹
Индукция магнитного поля	тесла	Тл		кг.с ⁻² . А ⁻¹
Индуктивность	генри	Гн	В.с	м ² .кг.с ⁻² . А ⁻²
Световой поток	люмен	лм	Вб.м ⁻²	кд.ср
Освещенность	люкс	лк	Вб.А ⁻¹	м ⁻² .кд.ср
Активность радионуклида	беккерель	Бк	лм.м ⁻²	с ⁻¹
Поглощенная доза ионизирующего излучения, показатель поглощенной дозы	грей	Гр	Дж.кг ⁻¹	м ² .с ⁻²
Эквивалентная доза ионизирующего излучения	зиверт	Зв	Дж.кг ⁻¹	м ² .с ⁻²

Единицы, производные от основных или дополнительных единиц СИ, могут быть выражены в единицах, перечисленных в этом приложении.

Производные единицы СИ могут быть выражены также и специальными названиями и обозначениями, которые указаны в таблице. Например, единица СИ динамической вязкости может быть выражена как м⁻¹.кг.с⁻¹ или Н.с.м⁻² или Па.с.

1.3 Приставки и их обозначения, используемые для указания десятичных кратных и дольных единиц

Кратность	Приставка	Обозначение	Кратность	Приставка	Обозначение
10 ²⁴	йота	И	10 ⁻¹	деци	д
10 ²¹	зетта	З	10 ⁻²	санتي	с
10 ¹⁸	экса	Э	10 ⁻³	милли	м
10 ¹⁵	пета	П	10 ⁻⁶	микро	мк
10 ¹²	тера	Т	10 ⁻⁹	нано	н
10 ⁹	гига	Г	10 ⁻¹²	пико	п
10 ⁶	мега	М	10 ⁻¹⁵	фемто	ф
10 ³	кило	к	10 ⁻¹⁸	атто	а
10 ²	гекто	г	10 ⁻²¹	зепто	з
10 ¹	дека	да	10 ⁻²⁴	йокто	и

Названия и обозначения десятичных кратных и дольных единиц массы формируют при помощи приставки к слову 'грамм' и их обозначения к обозначению 'г'.

Когда производная единица выражена как дробь, ее десятичные кратные и дольные единицы могут быть определены путем добавления приставки к единицам в числителе или знаменателе, или в обеих этих частях.

Составные приставки, то есть приставки, сформированные сопоставлением нескольких вышеупомянутых приставок, не должны использоваться.

1.4 Официально принятые названия и их обозначения десятичных кратных и дольных единиц СИ

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Ценность
Объем	литр	л или Л ³	1 л = 1 дм ³ = 10 ⁻³ м ³
Масса	тонна	т	1 т = 1 мг = 10 ³ кг
Давление, напряжение	бар	бар	1 бар = 10 ⁵ Па

Приставки и их обозначения, перечисленные в 1.3, могут использоваться вместе с единицами и обозначениями, содержащимися в этой таблице.

2. Единицы, которые определены на основе единиц СИ, но не являющиеся ее десятичными кратными и дольными единицами

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Ценность
Плоский угол	оборот ⁴		1 оборот = 2 π рад
	град или гон	гон	1 гон = π/200 рад
	градус	°	1 ° = π/180 рад
	минута угла	'	1' = π/10 800 рад
	секунда угла	''	1'' = π/648 000 рад
Время	минута	мин	1 мин = 60 с
	час	ч	1 ч = 3 600 с
	сутки	сут	1 сут = 86 400 с

Приставки, перечисленные в 1.3 могут быть использованы в соединении с названиями 'град' или 'гон' и обозначения только с обозначением 'гон'.

3. Единицы, используемые с СИ, величины которых в СИ получены путем проведения экспериментов

Атомная единица массы равна 1/12 массы атома нуклида углерода ¹²C.

Электронвольт - это кинетическая энергия, полученная электроном, проходящим через потенциальную разность 1 вольт в безвоздушном пространстве.

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Ценность
Масса	Атомная единица массы	а.е.м.	1 а.е.м ≈ 1,6605655 x 10 ⁻²⁷ кг
Энергия	электронвольт	эВ	1 эВ ≈ 1,6021892 x 10 ⁻¹⁹ Дж

³ Эти два обозначения 'л' и 'Л' могут использоваться для единицы литра.

⁴ Международного обозначения не существует

Отношения этих единиц к единицам СИ связаны с определенной степенью неточности.

Приставки и их обозначения, перечисленные в 1.3, могут использоваться в соединении с этими двумя единицами и с их обозначениями.

4. Единицы и названия единиц, разрешенные только в специальных областях

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Ценность
Оптическая сила линз	Диоптрия		1 диоптрия = 1 м^{-1}
Масса драгоценных камней	Метрический карат		1 метрический карат = $2 \times 10^{-4} \text{ кг}$
Земля для обработки и стройки	акр	акр	1 акр = 10^2 м^2
Масса на единицу длины текстильных пряж и нитей	текс	текс	1 текс = $10^{-6} \text{ кг.м}^{-1}$
Кровяное давление и давление других жидкостей тела	Миллиметр ртутного столба	мм рт.ст	1 мм рт.ст = 133 322 Па
Эффективное поперечное сечение	Барн	б	1 б = 10^{-28} м^2

Приставки и их обозначения, перечисленные в 1.3, могут использоваться в соединении с вышеупомянутыми единицами и обозначениями, за исключением миллиметра ртутного столба и его обозначения. Однако, кратное 10^2 называется "гектар".

5. Производные единицы со сложной размерностью

Комбинации единиц, перечисленных в этом приложении, формируют производные единицы со сложной размерностью.

Глава III

Формулы

1. Общие положения

Заявка должно содержать "одну или несколько формул".

Статья 78 (1) (с)

Формулы должны:

- (i) "определять предмет, на который изыскивается охрана";
- (ii) "быть ясными и краткими"; и
- (iii) "быть поддержаны описанием".

Статья 84

Поскольку объем охраны, предоставляемой Европейским патентом или заявкой, определяется формулами (интерпретируемый с помощью описания и чертежей), ясность формулы предельно важна (см. также III, 4).

Статья 69 (1)

2. Форма и содержание формул

2.1 Технические признаки

Формулы должны указывать на "технические признаки изобретения". Это означает, что формулы не должны содержать утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим вопросам, но утверждения цели, если они помогают в определении изобретения, должны быть разрешены.

Правило 43 (1)

Необязательно, чтобы каждый признак был выражен как структурное ограничение. Функциональные признаки могут быть включены при условии, если у специалиста не возникнет трудностей в обеспечении средств выполнения этой функции, не применяя изобретательских навыков (см. III, 6.5). О конкретных случаях функционального определения патологического состояния см. III, 4.22.

Формулы, касающиеся использования изобретения в рамках их технического применения допускаются.

2.2 Двухчастная форма

Правило 43 (1) (а) и (b) определяет форму, состоящую из двух частей, из которой должна состоять формула "где это целесообразно". Первая часть должна содержать "обозначение предмета изобретения", то есть общий технический класс устройства, метода и т. д., к которому имеет отношение изобретение, а также "технические

признаки, которые необходимы для определения заявленного предмета, но которые в соединении друг с другом составляют часть уровня техники". Признаки, принадлежащие к уровню техники, указываются только для независимых формул, но не для зависимых формул (см. III, 3.4). Из формулировки Правила 43 ясно, что необходимо обращение к признакам, касающимся уровня техники, которые имеют значение для изобретения. Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но изобретательский уровень полностью относится к затвору, для первой части формулы достаточно будет написать: "Фотоаппарат со шторно-щелевым затвором" и нет надобности упоминать другие характерные признаки фотоаппарата, как линза и видоискатель. Вторая часть, или "характеризующая часть", должна содержать те признаки, которые изобретение добавляет к уровню техники, то есть технические признаки, для которых, в сочетании с заявленными (первая часть) признаками, изыскивается охрана.

Правило 43 (1)

Если на основании документа, принадлежащего к уровню техники согласно Ст. 54 (2), например, документа, названного в отчете о поиске, следует, что один или несколько признаков во второй части формулы в сочетании со всеми признаками в первой части формулы были уже известны и в этом сочетании имеют тот же самый эффект, который они имеют в полном сочетании согласно изобретению, эксперт должен потребовать, чтобы такой признак или признаки были перенесены в первую часть. Однако в том случае, если формула относится к новому сочетанию признаков и разделение признаков формулы между уровнем техники и частью характеристики может быть проведено несколькими верными способами, то от заявителя нельзя без веских причин требовать произвести разделение признаков, отличное от того, которое он выбрал, если его версия не является неправильной.

2.3 Случаи, при которых двухчастная форма неприемлема

С учетом последних двух предложений пункта 2.3.2, от заявителя необходимо потребовать, чтобы он придерживался двухчастной формы в независимой формуле или независимых формулах, если, например, очевидно, что его изобретение является определенным усовершенствованием ранее известного сочетания частей или этапов. Однако, как указано в Правиле 43, эта форма должна быть использована только в соответствующих случаях. Сам характер изобретения может быть таким, что эта форма формулы будет неподходящей, например, потому, что это будет давать искаженную или вводящую в заблуждение общую картину изобретения или уровня техники. Примерами видов изобретений, для которых другая форма представления оказаться целесообразной, следующие:

- (i) сочетание ранее известных равнозначных признаков, изобретательский уровень которого проявляется исключительно их в сочетании;
- (ii) модификация, в отличие от дополнения, известного химического процесса, например, путем исключения одного вещества или замены одного вещества другим; и
- (iii) сложная система функционально взаимосвязанных частей, изобретательский уровень которой относится к изменениям в нескольких из них или в их взаимосвязях.

В примерах (i) и (ii) форма формулы, соответствующая Правилу 43, может быть искусственной и нецелесообразной, тогда как в примере (iii), это может привести к чрезмерно длинной, сложной и поэтому трудной для понимания формуле. Другой пример, в котором форма формулы Правила 43 может оказаться нецелесообразной, - это изобретение, которое является новым химическим соединением или группой соединений. Также вероятно, что могут иметь место случаи, в которых заявитель в состоянии представить убедительные доводы для формулировки формулы в иной форме.

2.3.1 Отказ от двухчастной формы

Есть специальный случай, в котором нужно избегать формы формулы Правила 43 - тот случай, когда единственным соответствующим уровнем техники является другая европейская заявка на патент, которая подпадает под Ст. 54 (3). Такой уровень техники должен быть ясно указан в описании (см. II, 4.3, предпоследний параграф, и 4.4).

Статья 54 (3)

2.3.2 Использование двухчастной формы, "где это целесообразно"

Во время проведения проверки того, должна ли формула соответствовать форме, предусмотренной во втором предложении Правила 43 (1), важно оценить, является ли эта форма "целесообразной". При этом нужно помнить, что цель двухчастной формы состоит в том, чтобы позволить читателю ясно увидеть, какие признаки, необходимые для определения заявленного предмета изобретения, в сочетании друг с другом принадлежат к уровню техники. Это может быть достаточно ясно на основании данных об уровне техники, включенных в описание согласно Правилу 42 (1) (b). В этом случае не следует настаивать на представлении двухчастной формы.

2.4 Формулы и таблицы

Формулы, так же как и описание, могут содержать химические или математические формулы, но не чертежи. Формулы могут содержать таблицы, но только "если их предмет таков, что использование этих таблиц желательно". В отношении использования слова "желательно" в этом Правиле эксперт не должен возражать против использования таблиц в формулах, где эта форма удобна.

Правило 49 (9)

3. Виды формул

3.1 Категории

ЕПК ссылается на различные "категории" формул ("продукты, процесс, устройство или использование"). Для многих изобретений для полной защиты необходимы формулы в более чем одной категории. Фактически есть только два основных вида формул, а

именно, формулы, касающиеся физического объекта (продукт, устройство) и касающиеся деятельности (процесс, использование). Первый основной вид формул ("формула продукта") включает вещество или составы (например, химическое соединение или смесь соединений), а также любой материальный объект (например, предмет, товар, устройство, машина, или система взаимодействующих устройств), которые изготовлены в силу технических навыков человека. Примерами могут служить: "устройство управления направлением перемещения, включающее в себя автоматический кругоборот обратной связи...", "текстильный предмет одежды, состоящий из...", "инсектицид, состоящий из X, Y, Z" или "система связи, состоящая из множества станций передач и приема". Второй основной вид формул ("формула процесса") применим ко всем видам действий, в которых подразумевается использование некоего материального продукта для того, чтобы произвести процесс; деятельность может осуществляться с материальными продуктами, энергией, другими процессами (как, например, процессами контроля) или с живыми существами (см., однако, IV, 4.6 и 4.8).

Правило 43 (2)

3.2 Число независимых формул

Согласно Правилу 43 (2), все европейские патентные заявки, которых до 2 января 2002 не коснулось сообщение согласно Правилу 51 (4) ЕПК 1973 (соответствует Правилу 71 (3) ЕПК 2000), содержать не более одной независимой формулы в одной категории.

Правило 43 (2)

Исключения из этого правила допускаются только при определенных обстоятельствах, указанных в подпунктах (a), (b) или (c) этого правила, если они отвечают требованиям Ст.82 о единстве изобретения (см. III, 7).

Примерами типичных ситуаций, представляющих исключения из принципа одной независимой формулы на одну категорию, являются следующие:

(i) примеры множества взаимосвязанных продуктов (Правило 43 (2) (a)):

- штепсельная вилка и розетка;
- передатчик - приемник;
- полупродукт (ы) и конечный химический продукт;
- ген - генная конструкция – организм,используемый для развития в нем других клеток-белок - лекарство;

(ii) пример множества различных изобретательских применений продукта или устройства (Правило 43 (2) (b)):

- формулы, направленные на вторичное или дальнейшее медицинское применение, когда первое медицинское применение известно (см. IV, 4.8);

(iii) примеры альтернативных решений определенной задачи (Правило 43 (2) (с)):

- группа химических составов;

- два или более процессов для изготовления таких составов.

3.3 Возражение согласно Правилу 43 (2) или Правилу 137 (5)

В случаях, когда во время составления европейского или дополнительного европейского отчета о поиске было установлено, что заявка не отвечает требованиям Правила 43 (2), это могло привести к составлению отчета о поиске, ограниченного одной независимой формулой в каждой категории или подгруппой независимых формул в каждой категории, которые соответствовали Правилу 43 (2). Такое ограничение отчета о поиске соответствовало бы Правилу 62а (1) (см. В-VIII, 4.1 и 4.2). Если необоснованное множество независимых формул в одной и той же категории сохраняется в заявлении и при экспертизе, то подается возражение согласно Правилу 43 (2) (для заявок, в которых отчет о поиске сопровождался заключением о поиске это возражение, возможно, уже было сформулировано в заключении о поиске). Если на стадии поиска не был послан запрос согласно Правилу 62а (1), то отдел экспертизы все еще может сформулировать возражение согласно Правилу 43 (2). Если речь идет о заявке Евро-РСТ, для которой не был составлен дополнительный европейский отчет о поиске (см. В-II, 4.3), то возражение согласно Правилу 43 (2) может также возникнуть на стадии экспертизы.

В случае возражения согласно Правилу 43 (2) заявителю предлагается исправить формулы соответствующим образом. Если поиск был ограничен в соответствии с Правилу 62а и отдел экспертизы поддерживает возражение согласно Правилу 43 (2), несмотря на возможные встречные доводы, представленные заявителем в его ответе на запрос согласно Правилу 62а (1) (см. В-VIII, 4.2), или к заключению о поиске согласно Правилу 70а (см. В-XII, 9), то формулы должны быть исправлены таким образом, чтобы удалить все предметы, исключенные из поиска (Правило 62а (2)) и, соответственно, исправить описание.

Правило 43 (2)

Если в ответ на аргументированное возражение (поднятое или подтвержденное в сообщении отдела экспертизы) дополнительные независимые формулы заявителем сохранены, и никакие убедительные аргументы не представлены, что применима одна из ситуаций, упомянутых в абзацах (а) по (с) Правила 43 (2), то заявка может быть отклонена в соответствии со Ст. 97 (2).

Если заявка исправлена и предлагает ряд формул, выполняющих требования Правила 43 (2), но содержащих одну или более формул, направленных на предмет, исключенный из поиска в соответствии с Правилу 62а (1), то следует сформулировать возражение согласно Правилу 137 (5), то заявка может быть отклонена, также в соответствии со Ст. 97 (2). Однако, прежде чем принять такое решение, заявителю согласно Ст. 113 (1) необходимо предоставить возможность высказать свои комментарии по поводу основной проблемы фактического соответствия формул, относительно которых был послан запрос согласно Правилу 62а (1), Правилу 43 (2).

Если в заявке отсутствует единство изобретения, эксперт может сформулировать возражение либо в соответствии с Правилем 43 (2), либо со Ст. 82, или же в соответствии с обоими положениями. Заявитель не может вступать в прения по поводу того, какое возражение считать приоритетным (см. Т 1073/98, Причины 7.2).

3.4 Независимые и зависимые формулы

Все заявки будут содержать одну или несколько "независимых" формул, относящихся к существенным признакам изобретения. Любая из таких формул может сопровождаться одной или несколькими формулами, касающихся "особого осуществления" этого изобретения. Очевидно, что любая формула, касающаяся особого вида или формы осуществления, должна фактически содержать и существенные признаки изобретения, и, следовательно, должна содержать все признаки, по крайней мере, одной независимой формулы. Понятие "особое осуществление" нужно трактовать настолько широко, чтобы оно охватывало более специфическое раскрытие изобретения, чем то, которое указано в независимой формуле или формулах.

Правило 43 (3) и (4)

Любая формула, которая включает в себя все признаки любой другой формулы, называется "зависимой формулой". Такая формула, по возможности вначале, должна содержать ссылку на другую формулу, все особенности которой она включает в себя (однако, для формул в различных категориях, см. III, 3.8). Так как зависимая формула не определяет отдельно все признаки предмета, на который подается заявка, то такие выражения как "охарактеризовано в" или "охарактеризованный" не обязательны в такой формуле, но могут быть допустимы. Формула, определяющая дальнейшие детали изобретения, может включать в себя все признаки другой зависимой формулы, и в этом случае должна ссылаться на ту формулу. Кроме того, в некоторых случаях, зависимая формула может определять такой признак или признаки, которые могут соответственно быть добавлены к одной или более предыдущим формулам (независимой или зависимой). Из этого следует, что существует несколько возможностей: зависимая формула может возвращаться к одной или более независимым формулам, одной или более зависимым формулам, или же как к независимым, так и к зависимым формулам.

Правило 43 (4)

3.5 Расположение формул

Все зависимые формулы, соотносящиеся с одной или несколькими предыдущими формулами, должны быть сгруппированы, насколько это возможно и целесообразно. Поэтому последовательность должна быть такой, чтобы можно было легко определить связь между формулами и толковать их значения и связь этих значений. Эксперт должен сформулировать возражение, если последовательность формул создает неясность в определении предмета, для которого испрашивается охрана. Если же в основном независимая формула допустима, то эксперту, как правило, необязательно заниматься предметами зависимых формул, если он убежден в том, что они действительно являются зависимыми и никоим образом не расширяют предмет

изобретения, определенного в соответствующей независимой формуле (см. также III, 3.8).

Правило 43 (4)

3.6 Предмет зависимой формулы

Если двухчастная форма используется для независимой формулы или формул, то зависимые формулы могут относиться к последующим деталям признаков не только части характеристики, но также и вводной части.

3.7 Варианты формул

Формула, как независимая, так и зависимая, может быть представлена в вариантах, при условии, что число и представление вариантов в одной формуле не будет вносить неясность или создавать трудности при толковании, а также при условии, что формула отвечает требованию единства (см. также III, 7.4 и 7.8). Если формула определяет несколько (химических или нехимических) вариантов, то есть так называемая "Маркуш-группировка", то можно считать требование единства изобретения выполненным, если варианты похожи и могут быть легко заменены друг другом (см. III, 7.4.1),.

Статья 84

Статья 82

3.8 Независимые формулы, содержащие ссылку на другую формулу

Формула может также содержать ссылку на другую формулу, даже если она не является зависимой формулой по определению Правила 43 (4). Пример этого - формула, ссылающаяся на формулу другой категории (например, "Устройство для выполнения процесса формулы 1...", или "Процесс для изготовления продукта формулы 1..."). Точно так же в случае со штепсельной вилкой и розеткой, пример III, 3.2 (i), формула одной части, ссылающаяся на другую взаимодействующую часть (например, "штепсельная вилка, взаимодействующая с розеткой формулы 1...") не является зависимой формулой. Во всех этих примерах эксперт должен тщательно проверить, в какой степени формула, содержащая ссылку, включает в себя признаки указанной в ссылке формулы.

В случае формулы для процесса, который приводит к созданию продукта, являющегося предметом формулы продукта, если формула продукта является патентоспособной, тогда нет необходимости проводить отдельную экспертизу новизны и изобретательского уровня (см. IV, 11.12) при условии, что все признаки продукта, как определено в формуле продукта, неизбежно (сравни IV, 11.12) следуют из заявляемого процесса (см. III, 4.5, и Т 169/88, не опубликованный в ОJ). Это также применяется в случае формулы для использования продукта, когда продукт является патентоспособным и используется с заявленными признаками (см. Т 642/94, не опубликованный в ОJ). Во всех других случаях патентоспособность формулы, на которую сделана ссылка, не обязательно подразумевает патентоспособность независимой формулы, содержащей эту ссылку. Нужно также отметить, что, если у

формулы процесса, продукта и/или использования различные даты вступления в силу (см. V, 1 и 2), то, ввиду дополнительной литературы, может возникнуть необходимость в проведении отдельной экспертизы.

4. Ясность и интерпретация формул

4.1 Ясность

Требование ясности формулы применяется как к отдельным пунктам формулы, так и к формуле в целом. Ясность формул имеет огромное значение ввиду их функции в определении предмета, для которого изыскивается охрана. Поэтому значение терминов формулы должно быть в максимально возможной степени ясным для специалиста из одной только формулировки формулы (см. также III, 4.2). Ввиду различий в объеме охраны, которая может относиться к различным категориям формул, эксперт должен удостовериться, что формулировка формулы не оставляет сомнений относительно ее категории.

Статья 84

В случаях, когда обнаружено, что в формулах отсутствует ясность по Ст. 84, возможно, это привело к составлению лишь частичного европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. B-VIII, 3.1 и 3.2). В таких случаях, при отсутствии соответствующей поправки и/или убедительных аргументов от заявителя относительно того, по какой причине запрос согласно Правилу 63 (1) оказался необоснованным, будет заявлено, также и возражение согласно Правилу 63 (3) (см. C-VI, 5.6).

4.2 Интерпретация

Каждую формулировку формулы следует читать, придавая словам значение и объем, которые они обычно имеют в соответствующей области, если только в отдельных случаях описание не дает словам специальное значение по явному определению или иным образом. Кроме того, если такое специальное значение применяется, эксперт, насколько это возможно, должен потребовать, чтобы формула была исправлена так, чтобы значение было ясно из одной только формулировки формулы. Это важно, потому что только формулы европейского патента, а не их описания будут изданы на всех официальных языках ЕПВ. Формулу следует читать и понимать, придавая формулировке технический смысл. Такое прочтение может привести к тому, что будет необходимо отойти от строгих буквальных значений формулировок формул. Ст. 69 и его Протокол не предлагают оснований для исключения предмета, который дословно выражен терминами формул (см. T 223/05).

4.3 Противоречивость

Следует избегать любого противоречия между описанием и формулой, если такие противоречия могут привести к сомнениям относительно объема охраны и поэтому дать основания считать формулу неясной или не основанной на описании по Ст. 84, второе предложение, или же привести к тому, что пункт формулы будет опротестован по Ст. 84, первое предложение. Такие противоречия могут быть следующих видов:

(i) простые словесные противоречия

Такое противоречие возникает, например, если в описании есть утверждение, которое предполагает, что изобретение ограничено определенным признаком, тогда как формулы этим признаком не ограничены; наряду с этим описание не придает особого значения этому признаку, и нет никакой причины, чтобы полагать, что признак является существенным для выполнения изобретения. В таком случае противоречия могут быть удалены либо путем расширения описания, либо путем ограничения формулы. Точно так же, если формулы более ограничены, чем описание, то они могут быть расширены, или описание ограничено.

(ii) противоречия, касающиеся очевидно существенных признаков

Такое противоречие возникает, например, в том случае, если на основании общего технического знания или того, что заявлено или подразумевается в описании, можно сделать вывод, что определенный описанный технический признак, не упомянутый в независимой формуле, является существенным для выполнения изобретения или, другими словами, является необходимым для решения задачи, к которому относится изобретение. В таком случае формула не отвечает требованиям Ст. 84, так как Статью 84, первое предложение, в сочетании с Правилем 43 (1) и (3) следует понимать так, что независимая формула должна быть не только понятной с технической точки зрения, но и ясно определять предмет, то есть указывать на все существенные его признаки (см. Т 32/82, ОJ 8/1984, 354). Если в ответ на это возражение заявитель убедительно докажет, например, посредством дополнительных документов или других материалов, что признак фактически не является существенным, то ему можно разрешить сохранить формулу в прежнем виде и, в случае необходимости, исправить описание. Противоположная ситуация, при которой независимая формула включает признаки, которые не кажутся существенными для выполнения изобретения, не является основанием для возражения. В этом случае решение этого вопроса должно быть предоставлено заявителю. Поэтому эксперту не следует предлагать расширения формулы путем опущения очевидно несущественных особенностей;

(iii) часть предмета описания и/или чертежей не охвачена формулами

Такое противоречие возникает, например, в том случае, если все формулы определяют электрическую цепь, использующую элементы полупроводника, но одно из осуществлений в описании и чертежах использует вместо него электронные трубы. В таком случае противоречивость можно обычно удалить либо путем расширения формулы (предполагается, что описание и чертежи в целом оказывают адекватную поддержку для такого расширения), либо путем удаления "лишнего" предмета из описания и чертежей. Однако, если примеры в описании и/или чертежах, которые не охвачены формулами, представлены не как осуществление изобретения, а как описание уровня техники или примеры, которые полезны для понимания изобретения, то можно позволить оставить эти примеры в заявке.

4.4 Общие утверждения, "сущность изобретения"

Общие утверждения в описании, вследствие которых объем охраны должен быть расширен неопределенными и неясными способами, являются основанием для возражения. В частности, возражение должно быть заявлено насчет любого утверждения, которое относится к расширению охраны, которая охватывает "сущность изобретения". Возражение также должно быть заявлено, если формулы направлены на сочетание признаков и создают впечатление, что охрана испрашивается не только для комбинации в целом, но и на отдельные элементы или подкомбинации.

4.5 Существенные признаки

Независимая формула должна четко указывать на все существенные признаки, определяющие изобретение, кроме тех, которые являются частью родового понятия, например, формула "велосипеда" не должна упоминать присутствия колес.

Если формула относится к процессу для производства продукта, изобретения, то заявляемый процесс должен быть таким, который при выполнении разумным для специалиста образом обязательно приводит к получению этого продукта; иначе будет считаться, что существует внутреннее противоречие, из чего следует отсутствие ясности в формуле.

Если формула относится к продукту общеизвестного вида, и изобретение состоит в изменении его в определенных отношениях, то достаточно того, чтобы формула ясно указывала на продукт и определяла, что изменено и каким образом. То же правило действует для формул устройств.

Если патентоспособность зависит от технического эффекта, формулы должны быть включать все технические признаки изобретения, которые являются существенными для технического эффекта (см. Т 32/82, ОJ 8/1984, 354).

4.6 Относительные понятия

Предпочтительно не использовать в формуле относительные или похожие понятия, такие как "тонкий", "широкий" или "сильный", если только у термина нет общепризнанного значения в данной области, например, "высокочастотный" по отношению к усилителю, и это именно имеющееся в виду значение. Если у термина нет общепризнанного значения, то он по возможности должен быть заменен более точной формулировкой, найденной в другом месте в исходном раскрытии. Если в исходном раскрытии нет основы для ясного определения и термин имеет не существенного значения для изобретения, то он должен обычно сохраняться в формуле, потому что его исключение может привести к расширению предмета за пределы содержания поданной заявки, что приведет к нарушению Ст. 123 (2). Однако неясный термин не позволителен в формуле, если он имеет существенное значение для изобретения. Таким же образом неясный термин не может быть использован заявителем, чтобы отличить его изобретение от уровня техники.

4.7 Такие термины, как "около" и "приблизительно"

С особой осторожностью следует использовать слово "около" или такие похожие термины, как "приблизительно". Такое слово можно употреблять, к примеру, для обозначения определенной величины (например, "около 200°C") или к диапазону (например, "приблизительно от x до y"). В каждом случае эксперт должен на основании своих специальных знаний судить о том, достаточно ли ясно это значение в контексте заявки при чтении в целом. Однако слово может быть разрешено только в том случае, если изобретение однозначно отграничено от уровня техники в отношении новизны и изобретательского уровня.

4.8 Товарный знак

Использование товарных знаков и подобных им обозначений в формулах не допускается, поскольку нет гарантии, что продукт или признак, на который сделана ссылка, не изменится, сохраняя то же название, в течение срока действия патента. Разрешается использовать их только в тех случаях, когда их использования нельзя избежать и они общепризнаны как имеющие точное значение (см. также II, 4.17 и 4.18).

4.9 Факультативные признаки

Такие выражения, как "предпочтительно", "например", "такой как" или "в частности", нужно тщательно проверить, чтобы удостовериться, что они не приводят к неясности. Выражения такого типа не приводят к ограничению объема охраны, испрашиваемой в формуле; таким образом, признак после любого такого выражения однозначно следует расценивать как факультативный.

4.10 Результат, который должен быть достигнут

Сфера, определенная формулами, должна быть настолько точной, насколько это позволяет изобретение. Как правило, формулы, в которых предпринята попытка определить изобретение посредством результата, который должен быть достигнут, недопускаются, особенно в том случае, если они только заявляют данную техническую проблему. Однако они допустимы, если изобретение можно определить только в таких терминах или его нельзя определить более точно иным образом, при этом чрезмерно не ограничивая объем формул, и если результат может быть непосредственно и положительно проверен тестами или действиями, соответственно определенными в описании или известными специалисту и не требующими неприемлемых экспериментов (см. T 68/85, OJ 6/1987, 228). Например, изобретение может касаться пепельницы, в которой тлеющий окурочок будет автоматически гаснуть из-за формы и относительных размеров пепельницы. Последнее может значительно изменяться трудным для определения образом, в то же время сохраняя желаемый эффект. При условии, что формула дает определение конструкции и формы пепельницы настолько ясно, насколько это возможно, относительные размеры могут быть определены путем ссылки на результат, который должен быть достигнут, при условии, что описание включает в себя достаточные указания, которые позволят читателю определить необходимые размеры путем проведения обычных испытательных действий (см. II, 4.9 к 4.11).

Нужно отметить, что вышеуказанные требования, по которым предмет разрешается определить с точки зрения результата, который должен быть достигнут, отличаются от

тех, которые позволяют определить предмет при помощи функциональных признаков (см. III, 4.22 и 6.5).

4.11 Параметры

Если изобретение относится к продукту, оно может быть определено в формуле различными способами, то есть как химический продукт посредством его химической формулы, как продукт процесса (если никакое более ясное определение не возможно; см. также III, 4.12) или, в исключительных случаях, посредством его параметров.

Параметры являются характерными величинами, которые могут быть величинами непосредственно измеримых свойств (например, точка плавления вещества, изгибная жесткость стали, сопротивление электрического проводника) или могут быть определены более или менее сложными математическими комбинациями нескольких переменных в форме формулы.

Определение продукта главным образом его параметрами должно быть позволено только в тех случаях, когда изобретение не может быть соответственно определено никаким другим способом при условии, что эти параметры могут быть ясно и достоверно определены признаками в описании или в соответствии с объективными процедурами, которые общеприняты в этой области техники (см. Т 94/82, ОJ 2/1984, 75). То же самое относится к признакам, связанным с процессом, который определяется параметрами. Случаи, в которых используются необычные параметры или недоступное устройство для измерения параметров, заявляются возражения в первую очередь на основании отсутствия ясности, поскольку никакое значимое сравнение с уровнем техники невозможно сделать. Такие случаи могут также скрывать отсутствие новизны (см. IV, 9.6).

Вопрос о том, должны ли присутствовать в формуле методы и средства для измерения параметров, рассматривается в пункте III, 4.18.

4.12 Формулы, выраженные продуктом процесса

Формулы для продуктов, определенных с точки зрения процесса изготовления, допустимы только в том случае, если продукты как таковые выполняют требования патентоспособности, то есть, помимо прочего, являются новыми и имеющими изобретательский уровень. Продукт не становится новым только потому, что он произведен посредством нового процесса (см. Т 150/82, ОJ 7/1984, 309). Формула, определяющая продукт с точки зрения процесса изготовления, должна быть рассмотрена как формула продукта как такового. Например, формула может иметь форму "Продукт X, получаемый процессом Y". Независимо от того, использован ли термин "получаемый", "полученный посредством", "непосредственно полученный посредством" или другая эквивалентная формулировка формулы продукта процесса, формула в любом случае направлена на сам продукт и предполагает абсолютную охрану продукта (см. Т 20/94, не опубликованный в ОJ).

Согласно Ст. 64 (2), если предметом европейского патента является процесс, то охрана, предоставляемая патентом, относится и к продуктам, непосредственно полученным таким процессом. Условия этой Статьи надо понимать как относящиеся не только к процессам, производящим продукты, полностью отличающиеся от

исходных материалов, но и к процессам, производящим только поверхностные изменения (например, покраска, полирование). Однако Ст. 64 (2) не влияет на экспертизу формул относительно их патентоспособности по ЕПК и не должна учитываться отделом экспертизы (Т 103/00).

Статья 64 (2)

4.13 "Устройство для...", "метод для..." и т.д.

Если формула начинается такими словами, как: "устройство для выполнения процесса и т.д.", это следует понимать устройство, подходящее для того, чтобы выполнить процесс. Устройство, которое обладает всеми признаками, определенными в формулах, но которое не подходило бы для достижения указанной цели или требовало модификации, которая позволила бы использовать его таким образом, обычно нельзя рассматривать как предмет, предваряющий предмет формулы.

Похожая логика действует в случае формул продукта, используемого определенным образом. Например, если формула относится к "форме для литья стали", это подразумевает определенные ограничения для формы. Поэтому пластмассовая форма для льда с точкой плавления намного ниже, чем точка плавления стали, не входит в пределы формулы. Точно так же формулу вещества или состава для определенного использования следует рассматривать как вещество или состав, которые фактически являются подходящими для установленного использования; известный продукт, который на первый взгляд является веществом или составом, определенным в формуле, но который представлен в форме, которая была бы неподходящей для указанного использования, не будет лишать формулу новизны. Если же известный продукт будет представлен в форме, в которой он является фактически подходящим для указанного использования, хотя он никогда не описывался для этого использования, то это лишает формулу новизны. Исключение из этого общего принципа интерпретации составляют случаи, в которых формула относится к известному веществу или составу, которые используются при хирургическом или терапевтическом лечении, а также в методах диагностики (см. IV, 4.8).

В отличие от формулы устройства или продукта, в случае формулы метода, начинающейся такими словами как "метод для переплавки гальванических слоев", формулировку "для переплавки..." не следует понимать как процесс, просто подходящий для переплавки гальванических слоев, а скорее как функциональный признак, касающийся переплавки гальванических слоев и, следовательно, как определение одного из этапов заявляемого метода (см. Т 848/93, не опубликованный в ОJ).

4.14 Определения, ссылающиеся на использование или другой предмет

Если формула относительно физического предмета (продукт, устройство) стремится определить изобретение посредством признаков, связанных с использованием предмета, то это может привести к неясности. Особенно это относится к тем случаям, в которых формула определяет не только сам предмет, но и его связь со вторым предметом, который не является частью заявляемого первого предмета (например,

крышка цилиндра для двигателя, определяемая признаками его местонахождения в двигателе). Прежде чем рассматривать ограничение комбинации этих двух предметов, необходимо учесть, что заявитель обычно имеет право на независимую охрану первого предмета как такового, даже если он первоначально определил его связью со вторым предметом. Так как первый предмет может часто производиться и реализовываться независимо от второго предмета, обычно можно получить для первого предмета независимую охрану при соответствующей формулировке (например, употребляя "соединяемый" вместо "связанный"). Если невозможно дать ясное определение первому предмету как таковому, то формула должна быть направлена на сочетание первого и второго предметов (например, "двигатель с крышкой цилиндра" или "двигатель, включающий в себя крышку цилиндра").

Также может быть допустимо определить размеры и/или форму первого предмета в независимой формуле посредством общей ссылки на размеры и/или соответствующую форму второго предмета, который не является частью заявляемого первого предмета, но связан с ним при использовании. Это действует особенно в тех случаях, когда второй предмет имеет определенные стандартные размеры (например, в случае монтажного кронштейна для номерного знака транспортного средства, где жесткий каркас и элементы установки определяются в соответствии с размерами номерного знака). Однако и ссылки на второй предмет, которые не могут считаться стандартными, также могут быть достаточно ясными в тех случаях, когда специалисту будет нетрудно сделать вывод об ограничении объема охраны для первого предмета (например, в случае покрытия для сельскохозяйственного рулона, где длина, ширина и свертывание листа покрытия определяются ссылкой на окружность, ширину и диаметр рулона, см. Т 455/92, не опубликованный в ОJ). Для таких формул необязательны ни указание точных размеров второго предмета, ни ссылка на сочетание первого и второго предметов. Определение длины, ширины и/или высоты первого предмета без ссылки на второй привело бы к неоправданному ограничению объема охраны.

4.15 Слово "в"

Чтобы избежать двусмысленности, особое внимание нужно обратить на формулы, в которых используется слово "в" для определения связи между различными предметами (продукт, устройство) или между предметами и действиями (процесс, использование), или же между различными действиями.

В качестве примеров формул, сформулированных таким образом, можно привести следующие:

- (i) Крышка цилиндра в четырехтактном двигателе;
- (ii) В телефонном аппарате с автоматическим набором номера, датчиком готовности сети осуществить соединение и контролером элементов датчик готовности состоит из...;
- (iii) В процессе, использующем электронную проволоку аппарата дуговой сварки, метод для управления потоком дуговой сварки и напряжением включает следующие этапы:...; и
- (iv) В процессе/системе/устройстве и т. д.... усовершенствование состоит в...

В примерах с (i) по (iii) особое внимание уделено полностью нормально функционирующим подчастям (крышка цилиндра, датчик готовности, метод для управления потоком дуговой сварки и напряжением), а не совокупности, к которой относится подчасть (четырёхтактный двигатель, телефон, процесс). Это может внести неясность относительно того, должна ли испрашиваемая охрана ограничиваться составляющей частью или же распространяться на совокупность. Чтобы добиться ясности, такие формулы должны быть направлены либо на "совокупность с частями (содержащую части)" (например, "четырёхтактный двигатель с крышкой цилиндра"), либо на саму часть с указанием ее предназначения (например, "крышка цилиндра для четырёхтактного двигателя"). Последнее может быть сделано только по желанию заявителя и только в том случае, если для этого есть основания в поданной заявке, в соответствии со Ст. 123 (2).

В таких формулах, как в примере (iv), использование слова "в" иногда делает неясным, испрашивается ли патентная охрана только для усовершенствования или для всех определенных в формуле признаков. В этом случае также важно удостовериться в ясности формулировки.

Однако такие формулы, как "использование вещества... в качестве антикоррозийного компонента в краске или составе лака" являются приемлемыми на основе второго немедицинского использования (см. IV, 9.7, второй абзац).

4.16 Формулы использования

В целях экспертизы формула "использования" в такой формулировке, как "использование вещества X в качестве инсектицида" должна рассматриваться как эквивалентная формуле "процесса" при формулировке "процесс уничтожения насекомых при использовании вещества X". Таким образом, формула в указанной форме не должна интерпретироваться как направленная на вещество X, по которому видно (например, из дальнейших дополнений), что он предназначен для использования в качестве инсектицида. Точно так же формула для "использования транзистора в цепи усилителя" была бы эквивалентна формуле процесса как процесса усиления путем использования цепи, содержащей транзистор, и не должна интерпретироваться ни как формула "цепи усилителя, в которой использован транзистор", ни как "процесс использования транзистора в построении такой цепи". Однако формула, направленная на использование процесса в определенных целях, эквивалентна формуле, направленной на этот процесс (см. T 684/02).

4.17 Ссылки на описание или чертежи

Что касается технических признаков изобретения, то ссылки на описание или чертежи не должны быть основой для формулы, "кроме случаев, когда это абсолютно необходимо". Особенно они не должны опираться на такие ссылки, как "как описано в части ... описания", или "как показано в иллюстрации 2 чертежа". Следует учитывать, что исключения должны быть подчеркнуты особым образом. Заявитель обязан доказать, что в соответствующих случаях (см. T 150/82, OJ 7/1984, 309) ссылки на описание или чертежи "абсолютно необходимы". Примером допустимого исключения может служить случай, при котором изобретение представляет собой некоторую специфическую форму, которая представлена в чертежах, но которую нельзя с

легкостью определить словами или простой математической формулой. Другой особый случай представляет собой изобретение, которое относится к химическим продуктам, некоторые из признаков которого могут быть определены только посредством графиков или диаграмм.

Правило 43 (6)

4.18 Методы и средства для измерения параметров, названных в формулах

Еще одним особым случаем является тот, при котором изобретение определяется параметрами. Если условия для определения изобретения таким образом соблюдены (см. III, 4.11), то определение изобретения должно по возможности полностью выражаться непосредственно в формуле. В принципе, метод измерения необходим для однозначного определения параметров. Метод и средства для измерения величин параметров не нужно указывать в формулах, если

- (i) описание метода является таким длинным, что его включение сделало бы формулу неясной из-за ее неточности и непонятности; в этом случае формула должна включать ссылку на описание в соответствии с *Правилом 43 (6)*;
- (ii) специалист знает, какой метод использовать, например, потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется в общем порядке, или
- (iii) все известные методы приводят к тому же самому результату (при условии сферы допустимости в измерении).

Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулы, поскольку формулы определяют предмет, для которого испрашивается охрана (Ст. 84).

4.19 Справочные знаки

Если заявка содержит чертежи и формулы стали бы понятнее, если бы можно было установить связь между признаками, упомянутыми в формулах, и соответствующими справочными знаками в чертежах, то соответствующие справочные знаки должны быть помещены в круглые скобки сразу после упоминания признаков в формулах. Если есть большое количество различных осуществлений, то только справочные признаки самых важных осуществлений должны быть включены в независимые формулы. Если формулы написаны в форме, состоящей из двух частей, указанной в *Правиле 43 (1)*, то справочные знаки должны быть помещены не только в часть характеристики, но также и в вводную, то есть раскрывающую родовые понятия, часть. Справочные знаки, однако, не должны быть поняты как ограничивающие рамки предмета, охраняемого формулами; единственная их функция заключается в том, чтобы способствовать лучшему пониманию формул. Комментарии об этом в описании считаются допустимыми (см. Т 237/84, ОЖ 7/1987, 309).

Правило 43 (7)

Если к справочному знаку в круглых скобках добавлен текст, может возникнуть вопрос об отсутствии ясности (Ст. 84). Выражения, такие как "обеспечение средств (болт 13,

гвоздь 14)" или "сбор клапана (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)" не являются справочными знаками в смысле Правила 43 (7), но являются характерными признаками, к которым последнее предложение Правила 43 (7) не применяется. Следовательно, не ясно, являются ли ограничивающими признаки, добавленные к справочным знакам, или нет. Соответственно, такие признаки, заключенные в скобки, в принципе не допустимы. Однако дополнительные ссылки на те числа, которые используются с определенными справочными знаками, например, "(13-иллюстрация 3; 14 - иллюстрация 4)", не должны вызывать возражений.

Отсутствие ясности может также возникнуть при выражениях в скобках, которые не включают справочных знаков, например, "(бетон) фасонный кирпич". В отличие от этого, выражения в скобках с общепринятым значением допустимы, например, - "(мет)акрилат", который известен как сокращение "акрилата и метакрилата". Использование скобок в химических или математических формулах также допустимо.

4.20 Отрицательные ограничения (например, оговорки)

Предмет формулы обычно определяется с точки зрения положительных признаков, указывающих на то, что определенные технические элементы присутствуют. Однако в исключительных случаях предмет может быть ограничен при использовании отрицательного ограничения, при этом необходимо особо указать, что определенные признаки отсутствуют. Это может быть сделано, например, если отсутствие признаков можно вывести из первоначально поданной заявки (см. Т 278/88, не опубликованный в ОJ).

Отрицательные ограничения, такие как оговорки, могут использоваться, если включение в формулу положительных признаков не позволяет определить оставшийся предмет охраны более ясно и кратко (см. Т 4/80, ОJ 4/1982, 149), или если оно чрезмерно ограничило бы объем охраны формулы (см. Т 1050/93, не опубликованный в ОJ). Должно быть ясно, что именно исключено посредством оговорки (см. Т 286/06).

Оговорки, исключающие осуществления, которые были раскрыты в исходной заявке, как часть изобретения, считаются нераскрытыми (см. Т 1102/00, Т 1050/99, Т 236/01, Т 868/04). К вопросу допустимости оговорок, не раскрытых в исходной заявке, см. VI, 5.3.11.

4.21 "Включающий" или "состоящий из"

В то время как на языке повседневного общения слово "включающий" может означать "включать", "содержать" или "охватывать" и "состоять из", то при составлении патента обычно требуется интерпретация в более широком значении "включать", "содержать" или "охватывать". С другой стороны, если формула химического состава выражена в форме "состоящий из компонентов А, В и С", пропорции которых выражены в процентах, то присутствие любого дополнительного компонента исключено, и поэтому проценты должны составить в целом 100 % (см. Т 759/91 и Т 711/90, оба не опубликованные в ОJ).

4.22 Функциональное определения патологического состояния

Когда формула направлена на последующее терапевтическое применения лекарства, и состояние, которое будет рассматриваться, определено в функциональных терминах, например, "любое состояние, которое может быть улучшено или предотвращено посредством селективного отбора определенного рецептора", формула может быть расценена как ясная только в том случае, если инструкции в форме экспериментальных тестов или критериев тестирования доступны из патентных документов или из общего знания, позволяющего специалисту определить, какое состояние находится в рамках функционального определения и, соответственно, в рамках формулы (Т 241/95, ОJ 2/2001, 103) (см. также IV, 4.8).

5. Краткость, количество формул

Требование краткости относится как к формулам в целом, так и к отдельным пунктам формул. Количество пунктов формулы нужно рассматривать, учитывая характер изобретения, на которое заявитель испрашивает охрану, ограничивая это количество определенными пределами. Неоправданных повторений формулировок, например, из другой формулы, нужно избегать при помощи зависимой формы. Относительно независимых формул в той же самой категории, см. III, 3.2 и 3.3. Что касается зависимых формул, то, если не возникает возражений насчет обоснованного числа таких формул, направленных на определенные предпочтительные признаки изобретения, эксперт должен возразить против слишком большого числа формул тривиального характера. Что является или не является обоснованным числом формул, зависит от фактов и обстоятельств каждого особого случая. Также должны быть приняты во внимание интересы общественности. Представление формул не должно делать чрезмерно обременительным определение предмета, для которого испрашивается охрана (Т 79/91 и Т 246/91, не опубликована в ОJ). Возражение может также быть заявлено при наличии множества альтернатив в пределах одной формулы, если это чрезмерно обременяет определение предмета, для которого испрашивается охрана.

Статья 84

Правило 43 (5)

Если было установлено, что в формулах отсутствует краткость согласно Ст. 84, то, возможно, это привело к составлению лишь частичного европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. В-VIII, 3.1 и 3.2). В таких случаях, при отсутствии соответствующей поправки и/или убедительных аргументов со стороны заявителя относительно того, почему запрос согласно Правилу 63 (1) не был обоснован, должно быть заявлено, кроме того, и возражение согласно Правилу 63 (3) (см. С-VI, 5.6).

6. Обоснование в описании

6.1 Общие замечания

Формулы должны опираться на описание. Это означает, что предмет каждой формулы должен иметь основу в описании и что объем формул не должен быть более широким, чем это оправдано объемом описания и чертежей, а также вклада в область техники (Т 409/91, ОJ 9/1994, 653). Относительно того, как зависимые формулы должны основываться на описании, см. III, 6.6.

Статья 84

6.2 Степень обобщения

Большинство формул являются обобщением одного или более определенных примеров. Степень допустимого обобщения является вопросом, на который эксперт должен ответить в каждом особом случае в свете соответствующего уровня техники. Если, например, изобретение открывает целую новую область, то это дает основания для большего количества обобщений в формулах, чем изобретение, которое касается развития уже известной технологии. Правильным представлением формулы является то, которое не настолько широко, чтобы выходить за рамки изобретения, и все же не настолько узко, чтобы лишить заявителя соответствующей пользы за раскрытие его изобретения. Заявителю разрешен охват в формулах всех очевидных модификаций, эквивалентов и возможностей использования того, что он описал. В частности, если логично предположить, что все варианты, охваченные формулами, обладают теми свойствами или возможностями использования, которые заявитель приписывает им в описании, ему разрешается написание формулы в соответствующем виде. Однако после даты подачи заявки это разрешено только в том случае, если это не будет противоречить Ст. 123 (2).

6.3 Возражение по поводу недостаточности обоснования

Как правило, формула должна оцениваться как основывающаяся на описании, если нет обоснованной причины для того, чтобы полагать, что специалист не сможет на основе информации, данной в поданной заявке, расширить специфическую теорию описания всей заявленной области путем использования обычных методов экспериментирования или анализа. Обоснование должно, однако, иметь технический характер; неопределенные утверждения или предположения, не имеющие технического содержания, не могут служить обоснованием.

Эксперт должен заявить возражение недостаточности обоснования, если у него есть обоснованные причины. Если эксперт приводит вескую причину того, что, например, широкая формула не поддержана во всей ее широте, бремя доказывания того, что формула полностью обоснована, лежит на заявителе (см. VI, 2.3). Если заявлено возражение, то оно по возможности должно быть поддержано опубликованным документом.

Родовая формула, то есть формула, касающаяся целого класса, например, материалов или машин, может быть допустимой, даже если ее объем широк, при условии, что присутствует достаточное обоснование в описании и нет оснований предполагать, что изобретение не может быть осуществлено во всей заявляемой области. В тех случаях, когда данная информация кажется недостаточной, чтобы

позволить специалисту путем использования обычных методов экспериментирования или анализа распространить теорию описания на части заявляемой, но не описанной подробно области, эксперт должен заявить обоснованное возражение и предложить заявителю соответствующим образом доказать, что изобретение может быть без труда осуществлено во всех заявленных областях на основе представленной информации, или, в противном случае, соответственно ограничить формулу. Вопрос поддержки иллюстрирован следующими примерами:

(i) формула имеет отношение к процессу обработки всех видов "рассады растений", при котором растения подвергаются контролируемому холодному шоку, чтобы привести к определенным результатам, тогда как описание раскрывает, что процесс относится только к одному виду растений. Так как известно, что растения отличаются по своим свойствам, есть основания полагать, что процесс не применим ко всем видам рассады растений. Если заявитель не может представить убедительное доказательство того, что процесс может быть применим в общем порядке, он должен ограничить свою формулу определенным видом растения, упомянутым в описании. Простое утверждение о том, что процесс применим ко всем видам рассады растений, недостаточен;

(ii) формула имеет отношение к указанному методу обработки "формовок синтетической смолы" для получения определенных изменений в физических признаках. Все описанные примеры касаются термопластических смол, и метод описан так, что он представляется неподходящим для смол, твердеющим при термообработке. Если заявитель не может представить доказательств того, что метод применим к термотвердеющим смолам, то он должен ограничить свою формулу термопластическими смолами;

(iii) формула имеет отношение к улучшенным составам горючего, в которых присутствует данное желаемое свойство. Описание обосновывает один способ получения горючего, имеющего эти свойства, который определяется добавлением определенного количества определенной добавки. Никакие другие способы получения горючего, имеющего желаемые свойства, не раскрыты. Формула не упоминает о добавке. Формула не поддержана во всей ее широте, и против нее будет заявлено возражение.

Если было обнаружено, что формулы не основываются на описании согласно Ст. 84, то, возможно, это привело к составлению лишь частичного европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. B-VIII, 3.1 и 3.2). В таких случаях, при отсутствии соответствующей поправки и/или убедительных аргументов, представленных заявителем в ответе на запрос согласно Правилу 63 (1) (см. B-VIII, 4.2) или на заключение о поиске согласно Правилу 70a (см. B-XII, 9), будет сформулировано, кроме того, и возражение согласно Правилу 63 (3) (см. C-VI, 5.6).

6.4 Отсутствие обоснования в описании или недостаточное раскрытие

Нужно отметить, что, хотя возражение по поводу отсутствия поддержки – это возражение по Ст. 84, это часто может быть рассмотрено, как в вышеупомянутых примерах, как возражение недостаточного раскрытия изобретения по Ст. 83 (см. II, 4.9 к 4.11) то есть как возражение, заявленное по поводу того, что раскрытие

недостаточно, чтобы позволить специалисту осуществить "изобретение" во всей заявляемой обширной области (хотя оно может считаться достаточным для узкого "изобретения"). Оба требования разработаны для отражения того принципа, что термины формулы должны быть соразмерными с изобретением или должны оправдывать его. Заявлено ли возражение по поводу отсутствия обоснования или в связи с недостаточностью, не имеет особого значения для процедуры экспертизы; но это является важным на этапе процедуры возражения, так как в этом случае оно основывается только на последней причине (см. D-III, 5).

Статья 83

Статья 84

6.5 Функциональное определение

Формула может широко определять признак с точки зрения его функции, то есть как функциональный признак, даже если только один пример признака был дан в описании, если специалист может прийти к заключению, что другие средства могли использоваться для той же самой функции (см. также III, 2.1 и III, 4.10). Например, "средства обнаружения положения станций" в формуле могут быть поддержаны единственным примером, состоящим из концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что, например, фотоэлемент или тензометр могли быть использованы вместо него. Если же, однако, все содержание заявки создает впечатление того, что функция должна быть выполнена определенным способом без намека на то, что существуют альтернативные средства, а формула сформулирована таким способом, чтобы охватить другие средства, или все средства выполнения функции, тогда будет заявлено возражение. Кроме того, простое неопределенное утверждение, что другие средства могут быть использованы, считается недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

6.6 Обоснование зависимых формул

Если определенный предмет ясно раскрыт в формуле поданной заявки, но не упомянут в описании, допускается исправление описания таким образом, чтобы оно включало в себя этот предмет. Если формула является зависимой, может быть достаточным упоминание в описании того, что формула излагает особое осуществление изобретения (см. II, 4.5).

7. Единство изобретения

7.1 Общие замечания

Европейская заявка должна "относиться только к одному изобретению или группе изобретений, настолько связанных между собой, чтобы формировать одну общую изобретательскую концепцию". Второй случай, то есть группы, связанные одной концепцией, может быть представлен многочисленными независимыми формулами в одной и той же категории, если эти формулы отвечают требованиям Правила 43 (2) (см. III, 3.2 и 3.3), но более распространен случай, в котором присутствует несколько независимых формул в различных категориях.

Если в заявке нет единства изобретения и она не отвечает требованиям Правила 43 (2), эксперт может заявить возражение согласно Правилу 43 (2) или Ст. 82 или по обоим. Заявитель не имеет права протестовать по поводу того, какое из возражений приоритетно (см. Т 1073/98, Причины 7.2).

7.2 Особые технические признаки

Правило 44 (1) указывает на то, как нужно определять, удовлетворены ли требования Ст. 82, в случаях, когда присутствует более чем одно изобретение. Связью между изобретениями, требуемой Ст. 82, должны быть технические отношения, которые находят выражение в формулах с точки зрения тех же самых или соответствующих особых технических признаков. Выражение "особые технические признаки" в любой формуле означает определенный технический признак или признаки, которые определяют вклад, который изобретение как единое целое вносит в уровень техники. После установления особых технических признаков нужно определить, существует ли техническая связь между изобретениями и, кроме того, содержат ли эти отношения особые технические признаки. Необязательно, чтобы особые технические признаки в каждом изобретении были одни и те же. В Правиле 44 (1) ясно указано, что требуемая связь может быть обнаружена между соответствующими техническими признаками. Примером этой связи может служить следующее: в одной формуле особым техническим признаком, обеспечивающим упругость, является металлическая пружина, тогда как в другой формуле им является блок каучука.

Правило 44 (1)

Несколько независимых формул в различных категориях могут составить группу изобретений, настолько связанных друг с другом, чтобы формировать одну общую изобретательскую концепцию. В частности, Правило 44 (1) должно быть рассмотрено как разрешающее включение любой из следующих комбинаций формул различных категорий в одну и ту же заявку:

- (i) в дополнение к независимой формуле продукта независимая формула для процесса, специально адаптированного для изготовления этого продукта, а также независимая формула для использования этого продукта; или
- (ii) в дополнение к независимой формуле процесса независимая формула устройства или средств, специально разработанных для выполнения этого процесса; или
- (iii) в дополнение к независимой формуле продукта независимая формула процесса, специально адаптированного для изготовления этого продукта, а также независимая формула для устройства или средств, специально разработанных для выполнения этого процесса.

Однако, в то время как одна группа независимых формул в любой из комбинаций (i), (ii) или (iii) всегда допустима, несколько групп независимых формул в одной европейской

заявке на патент могут быть разрешены только в том случае, если имеют место определенные обстоятельства, указанные в Правиле 43 (2) (а) - (с) и требования Ст. 82 и Ст. 84 удовлетворены. Множество независимых формул, которые произошло бы из подобной комбинации, может быть разрешено только в качестве исключения

Кроме того, важно, чтобы одна общая изобретательская концепция связывала формулы в различных категориях. Присутствие в каждой формуле таких выражений, как "специально приспособленный" или "специально разработанный" не обязательно подразумевает существование одной общей изобретательской концепции.

В вышеупомянутой комбинации (i) процесс специально приспособлен для изготовления продукта, если заявляемый процесс приводит к получению заявляемого продукта, то есть если процесс фактически подходит для того, чтобы сделать заявляемый продукт доступным и, таким образом, определяет техническую связь, как это определено в Правиле 44 (1), между заявляемым продуктом и заявляемым процессом (см. W 11/99, OJ 4/2000, 186). Производственный процесс и его продукт не могут рассматриваться как не имеющие единства просто на том основании, что производственный процесс не ограничивается изготовлением заявляемого продукта.

В вышеупомянутой комбинации (ii) устройство или средства специально разработаны для выполнения процесса, если устройство или средство являются подходящими для того, чтобы выполнить процесс и, таким образом, определяют техническую связь, как определено в Правиле 44 (1), между заявляемым устройством или средствами и заявляемым процессом. Для определения единства недостаточно, чтобы устройство или средства просто могли быть использованы при выполнении процесса. С другой стороны, не имеет значения, может ли устройство или средство также использоваться для того, чтобы выполнить другой процесс, или может ли процесс также быть выполнен при использовании альтернативного устройства или средства.

7.3 Промежуточные и конечные продукты

Единство изобретения должно считаться присутствующим для промежуточных и конечных продуктов, в которых

(i) промежуточные и конечные продукты имеют тот же самый существенный структурный элемент, то есть их основные химические структуры одинаковы, или их химические структуры технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточное звено приносит в конечный продукт **существенный** структурный элемент, и

(ii) промежуточные и конечные продукты технически взаимосвязаны, то есть конечный продукт произведен непосредственно из промежуточного или отделен от него небольшим количеством промежуточных звеньев, из которых все содержат тот же самый **существенный** структурный элемент.

Единство изобретения может также присутствовать между промежуточными и конечными продуктами, структуры которых неизвестны - например, между промежуточным 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

достаточное количество фактов, чтобы сделать вывод, что промежуточные и конечные продукты технически тесно взаимосвязаны, как, например, в том случае, когда промежуточный продукт содержит тот же самый существенный элемент, что и конечный продукт, или привносит существенный элемент в конечный продукт.

Различные промежуточные продукты, используемые в различных процессах для подготовки конечного продукта, могут быть заявлены при условии, что у них есть один и тот же существенный структурный элемент. Промежуточные и конечные продукты в процессе, следующем от одного к другому звену, не должны быть разделены промежуточным продуктом, не являющимся новым. Если заявлены различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, то между промежуточными продуктами не будет признано единство. Если промежуточные и конечные продукты являются семейством составов, каждый промежуточный состав должен соответствовать составу, заявляемому в семействе конечных продуктов. Однако, возможен такой вариант, когда у некоторых конечных продуктов нет соответствующего состава в семействе промежуточных продуктов, поэтому эти два семейства не обязательно должны быть абсолютно идентичными.

Один тот факт, что, помимо качества, используемого для производства конечного продукта, промежуточные звенья могут демонстрировать и другие возможные эффекты или действия, не препятствует признанию единству изобретения.

7.4 Альтернативы

Альтернативные формы изобретения могут быть заявлены множеством независимых формул, как указано в III, 7.1, или в одной формуле (но видеть III, 3.7). В последнем случае независимость этих двух альтернатив друг от друга возможно, не будет сразу очевидна. Однако, в обоих случаях те же самые критерии должны быть применены для того, чтобы определить, существует ли единство изобретения, причем отсутствие единства изобретения может также присутствовать и в рамках одной формулы.

Правило 44 (2)

7.4.1 Формула Маркуша

Если одна формула определяет (химические или нехимические) альтернативы, то есть так называемая "формула Маркуша", то нужно полагать, что единство изобретения присутствует, если альтернативы имеют похожий характер (см. III, 3.7).

Если формула Маркуша предназначена для альтернатив химических составов, они должны рассматриваться как похожие в следующих случаях:

- (i) все альтернативы обладают общими свойствами или действием, и
- (ii) присутствует общая структура, то есть существенный структурный элемент присутствует у всех альтернативных вариантов, или все альтернативы принадлежат признанному классу химических составов в области, к которой относится изобретение.

"Существенный структурный элемент присутствует у всех альтернативных вариантов" тогда, когда у составов общая химическая структура, которая занимает большую часть их структур, или, в том случае, когда у составов лишь небольшая общая часть их структур, но эта общая структура составляет структурно отличительную часть ввиду существующего уровня техники. Структурный элемент может быть одним компонентом или комбинацией отдельных, соединенных между собой компонентов. Альтернативные структуры принадлежат к "признанному классу химических составов", если, исходя из знаний в области техники, члены класса будут реагировать таким же образом в контексте заявляемого изобретения, то есть каждый член можно заменить другим, и при этом ожидается, что будет достигнут тот же самый намеченный результат. Если по крайней мере одна структура Маркуша окажется не новой, то единство изобретения должно быть пересмотрено.

7.5 Индивидуальные признаки в формуле

Возражение, направленное на отсутствие единства, не может быть заявлено из-за того, что одна формула содержит множество индивидуальных признаков, даже тогда, когда эти признаки не представляют технической взаимосвязи (то есть комбинации), а просто перечислены (см. IV, 11.5).

7.6 Отсутствие единства "априори" или "апостериори"

Отсутствие единства может быть непосредственно очевидно априори, то есть до рассмотрения формул относительно уровня техники, или может стать очевидной только апостериори, то есть после учета уровня техники; например, документ в рамках уровня техники, как определено в Ст. 54 (2), свидетельствует об отсутствии новизны или изобретательского уровня в независимой формуле, и таким образом две или несколько зависимых формул остаются без общей изобретательской концепции (см. III, 7.8).

7.7 Подход эксперта

Хотя отсутствие единства может возникнуть апостериори, так же как и априори, нужно помнить, что отсутствие единства не является основанием для аннулирования на более поздних этапах. Поэтому, хотя в очевидных случаях возражение, конечно, должно быть заявлено, и запрошена поправка, но на основе узкого, буквального или академического подхода не следует заявлять возражения и не идти ни на какие уступки. Это относится особенно к тем случаям, когда возможное отсутствие единства не требует дальнейшего поиска. Необходимо широкое, практическое рассмотрение степени взаимозависимости представленных альтернатив относительно уровня техники, как показано в отчете о поиске. Если общая часть независимых формул известна и остальные предметы каждой формулы отличаются от других и не охвачены единой новой концепцией, общей для всех, то отсутствие единства очевидно. Если, с другой стороны, существует общая концепция или принцип, которые являются новыми и имеющими изобретательский уровень, то возражения по поводу отсутствия единства необоснованны. Для того, чтобы решить, что именно допустимо между этими двумя крайностями, не могут быть определены жесткие правила, и каждый случай нужно рассматривать по существу, при этом любое сомнение должно трактоваться в пользу

заявителя. Об определенных случаях формул известного вещества для ряда различных видов медицинского применения см. IV, 4.8.

7.8 Зависимые формулы

Возражения по поводу отсутствия единства априори не оправданы относительно зависимой формулы и формулы, от которой она зависит, на том основании, что общая концепция, которую они вместе разделяют, является предметом независимой формулы, которая также содержится в зависимой формуле. Например, в формуле 1 заявлено турбинное лезвие ротора, сформированного в указанной манере, в то время как в формуле 2 заявлено "турбинное лезвие ротора, как заявлено в формуле 1, которое изготовлено из сплава Z". Общей концепцией, связывающей зависимую формулу с независимой, является "турбинное лезвие ротора, сформированное в указанной манере".

Если, однако, независимая формула представляется непатентоспособной, то должен быть тщательно рассмотрен вопрос, есть ли все еще изобретательская связь между всеми формулами, зависящими от этой формулы, (см. III, 7.6, отсутствие единства "апостериори"). Возможно, "особые технические признаки" одной формулы, зависящей от этой непатентоспособной независимой формулы, не присутствуют в той же самой или соответствующей форме в другой формуле, зависящей от той формулы (см. также VI, 3.6).

7.9 Отсутствие единства во время поиска

Во многих и, вероятно, большинстве случаев отсутствие единства будет отмечено и Отделом поиска, который сообщит об этом и составит частичный отчет о поиске, основанный на тех частях заявки, которые касаются изобретения или группы объединенных между собой изобретений, в первую очередь упомянутых в формулах. Отдел поиска не должен ни отказывать в заявке из-за отсутствия единства, ни требовать ограничения формул; однако он должен сообщить заявителю, что для изобретений, которые не были упомянуты вначале, отчет о поиске будет составлен только в том случае, если заявитель в течение двух месяцев оплатит пошлину за дальнейший поиск.

Правило 64 (1) и (2)

7.10 Отсутствие единства во время проведения экспертизы по существу

Окончательная ответственность за установление того, отвечает ли заявка требованиям единства изобретения, принадлежит лежит на отделе экспертизы (см. T 631/97, OJ 1/2001, 13; а также VI, 3.4). Относительно заявок Евро-РСТ, входящих в европейскую фазу, см. III, 7.11.

Если отдел экспертизы устанавливает, что единство изобретения присутствует, и если заявитель внес дальнейшие пошлины за поиск, а также запросил полное или частичное возмещение этих пошлин, то отдел экспертизы отдаст распоряжение о возмещении соответствующих дополнительных пошлин.

Если заявитель не воспользовался возможностью получить результаты поиска на другие изобретения, включенные в отчет о поиске, будет считаться, что он сделал выбор, чтобы заявка была рассмотрена на основе изобретения, по которому был совершен поиск (см. G 2/92, OJ 10/1993, 591). Рассматривая вопрос единства, отдел экспертизы должен рассмотреть как причины, предоставленные заключением о поиске, так и ответ заявителя по этому поводу (подробности о том, когда необходим ответ заявителя на заключение о поиске, см. в В-XII, 9). При отсутствии убедительного ответа от заявителя по поводу отсутствия единства, на которое указано в заключении о поиске, отдел экспертизы, как правило, поддержит первоначальную позицию, принятую в заключении о поиске (см. В-XII, 1.2) и в этом случае потребует удаления всех изобретений кроме того, для которого был составлен отчет о поиске. Если отдел экспертизы убедят, например, аргументы заявителя, что мнение относительно единства на стадии поиска было неправильным, тогда будет произведен дополнительный поиск для установления единства с изобретением той части предмета, для которого был произведен поиск (см. В-II, 4.2 (iii)), и будет проведена экспертиза относительно тех формул, которые отвечают требованию единства изобретения.

Если заявитель воспользовался возможностью произвести поиск для других изобретений, то он может решить, какое из изобретений в дальнейшем следует принять за основу, при этом другие должны быть удалены. Если заявитель еще не сделал этого, то эксперт в начале экспертизы по существу - если он поддерживает возражение об отсутствии единства, - должен призвать заявителя указать, на основе какого изобретения должна далее проводиться экспертиза по существу, и ограничить заявку, исключая из нее части, относящиеся к другим изобретениям. Для последних заявитель может подать выделенные заявки (см. VI, 9.1, и А-IV, 1) при условии, что при подаче выделенной заявки разделенная заявка все еще находится на рассмотрении (см. А-IV, 1.1.1.1) и по крайней мере один из периодов, предусмотренных Правилом 36 (1) (а) и (b), еще не истек (см. А-IV, 1.1.1.2 и 1.1.1.3).

Независимо от того, был ли вопрос единства изобретения поднят отделом поиска, отдел экспертизы должен в обязательном порядке рассмотреть этот вопрос. Если установлено отсутствие единства, то заявитель обязан ограничить свои формулы таким образом, чтобы возражение могло быть снято. Исключение или изменение частей описания могут также оказаться необходимыми (см. II, 7.4). Для предметов, которые были удалены для удовлетворения возражения, могут быть поданы согласно упомянутым выше условиям выделенные заявки (см. VI, 9.1).

Правило 48 (1) (с)

Правило 36 (1)

7.10.1 Исправленные формулы

В случаях, если заявитель представляет новые формулы, направленные на предмет, для которого не был произведен поиск, например, потому что он содержался только в описании и на стадии поиска было решено, что расширение поиска на этот предмет нецелесообразно, смотри VI, 5.2 (ii), и В-III, 3.5.

Правило 137 (5)

7.11 Заявки Евро-РСТ

7.11.1 Международная заявка без дополнительного поиска

Как указано в В-II, 4.3, для некоторых международных заявок, входящих в европейскую фазу с международным отчетом о поиске, не требуется выполнения дополнительного европейского поиска. При последующем проведении экспертизы по существу можно выделить следующие случаи:

Статья 153 (7)

- (i) если во время международного поиска было заявлено возражение об отсутствии единства и заявитель не воспользовался возможностью проведения поиска для других изобретений, оплатив дополнительные пошлины за поиск, однако после получения международного отчета о поиске изменил формулы так (см. VI, 3.5.1), чтобы они были ограничены изобретением, для которого был проведен поиск, и указал, что экспертиза должна быть проведена на основе этих исправленных формул, то эксперт проводит экспертизу на основе этих формул.
- (ii) если во время международного поиска было заявлено возражение об отсутствии единства и заявитель не воспользовался **ни** возможностью проведения поиска для других изобретений, оплатив дополнительные пошлины за поиск, **ни** исправил формулы так, чтобы они были ограничены изобретением, для которого был произведен поиск, **и при этом** эксперт соглашается с возражением МПО (принимая во внимание любые аргументы по поводу единства, представленные заявителем в его ответе ПЗ-МПО, или ОПМЭ – см. VI, 3.5.1), то эксперт пошлет сообщение согласно Правилу 71 (1) и (2), которое касается предмета только того изобретения, для которого был произведен поиск.

Правило 164 (2)

- (iii) если заявитель внес плату за дополнительный поиск во время международной фазы, и если эксперт соглашается с возражением МПО, заявитель может заявить, чтобы заявка была рассмотрена на основе любого из изобретений, для которых был произведен поиск, и потребовать, чтобы другие были удалены. Если заявитель еще не принял этого решения, то эксперт в начале экспертизы по существу должен призвать заявителя это сделать.
- (iv) если рассматриваемые формулы касаются изобретения, которое отличается от любого из первоначально заявленных изобретений и не связано с этими изобретениями единой изобретательской концепцией, то возражение согласно Правилу 137 (5) должно быть заявлено в первом сообщении и решении в соответствии со Ст. 94 (3) и Правилем 71 (1) и (2) (см. также VI, 5.2 (ii)).

Правило 137 (5)

- (v) если заявитель не оплатил пошлины за дополнительный поиск во время международной фазы, и эксперт не соглашается с возражением МПО (например, в связи с тем, что заявитель убедительно доказал в ответе ПЗ-

МПО или ОПМЭ, см. VI, 3.5.1, что требование единства изобретения удовлетворено), то будет проведен дополнительный поиск (см. В-II, 4.2 (iii)) и экспертиза будет распространяться на все формулы.

В случаях с (i) по (iv) заявитель может подать выделенные заявки на все изобретения, которые были удалены для того, чтобы удовлетворить возражение об отсутствии единства (см. VI, 9, и А-IV, 1), при условии, что при подаче выделенных заявок, разделенная заявка все еще находится на рассмотрении (см. А-IV, 1.1.1.1) и по крайней мере один из сроков, предусмотренных Правилем 36 (1) (a) и (b), еще не истек (см. А-IV, 1.1.1.2 и 1.1.1.3).

Правило 36 (1)

7.11.2 Международная заявка с дополнительным поиском

Относительно международной заявки, входящей в европейскую фазу с международным отчетом о поиске, выданным другим МПО, нежели чем ЕПВ, поисковый отдел производит дополнительный европейский поиск в случаях, перечисленных в В-II, 4.3. Если поисковый отдел во время дополнительного европейского поиска отмечает отсутствие единства, то применяется В-VII, 2.4.

Процедура перед отделом экспертизы в таких случаях описана в Е-IX, 5.7.

Статья 153 (7)

Правило 164 (1)

7.11.3 Отчет о предварительной международной экспертизе (ОПМЭ)

Относительно международной заявки, входящей в европейскую фазу с отчетом о предварительной международной экспертизе, эксперт должен тщательно рассмотреть мнение, принятое в этом ОПМЭ, прежде чем сформировать иное мнение. Это может быть необходимо, когда формулы были изменены, заявитель успешно опроверг возражение (любой из этих двух вариантов возможен в ответе на ОПМЭ, см. VI, 3.5.1) или интерпретация правил относительно единства изобретения была ошибочной; см. дальше III, 7.11.1 и 7.11.2 выше.

7.11.4 Ограниченный ОПМЭ

Если ЕПВ составляет ОПМЭ на заявку и заявитель желает получить охрану формул, которые не были предметом этого ОПМЭ, потому что для них не был произведен поиск во время международной фазы из-за возражения по поводу отсутствия единства, то он должен подать одну или несколько выделенных заявок на изобретения, для которых не был произведен поиск, при условии, что на момент подачи выделенной заявки разделенная заявка еще находится на рассмотрении (см. А-IV, 1.1.1.1) и по крайней мере один из сроков, предусмотренных Правилем 36 (1) (a) и (b), еще не истек (см. А-IV, 1.1.1.2 и А-IV, 1.1.1.3).

Статья 76

Правило 164 (2)

8. Различные тексты заявок на патент для различных договаривающихся государств (см. также D-VII, 4)

8.1 Различные тексты относительно уровня техники согласно Ст. 54 (3)

Если ЕПВ замечает, что для одного из указанных договаривающихся государств содержание более ранней европейской заявки на патент является частью уровня техники в соответствии со Ст. 54 (3), то возможны две ситуации:

(i) дата подачи заявки или патента, проходящих экспертизу, предшествует дате вступления в силу ЕПК 2000. Ст. 54 (4) 1973 ЕПК все еще применима в течение переходного периода (см. Ст. 1, Решения Административного Совета от 28 июня 2001, OJ ЕПВ 2003 Специальный выпуск, Номер 1, 202). Если в подобном случае противоречивый уровень техники дает повод для различных текстов формул, то для соответствующих договаривающихся государств может быть подан другой комплект формул. Различные описания и рисунки потребуются только в том случае, если не будет возможным изложить ясно в общем описании, на какой предмет должна распространяться охрана различных договаривающихся государствах, с учетом соответствующего уровня техники (см. также II, 4.3, IV, 7.3 и VI, 5.5).

(ii) дата подачи заявки или патента, проходящих экспертизу, совпадает или следует за датой вступления в силу ЕПК 2000. Так как Ст. 54 (4) 1973 ЕПК была удалена, то противоречивый уровень техники является уровнем техники для всех договаривающихся государств, независимо от того, указаны они или нет. Кроме того, не важно, была ли оплачена пошлина за указание за соответствующую более раннюю европейскую заявку на патент, так как в 2000 ЕПК нет положений, которые соответствуют Правилу 23а ЕПК 1973. Следовательно, возможности наличия различных текстов для различных договаривающихся государств на основе Ст. 54 (3) больше не существует.

8.2 Различные тексты при частичной передаче прав в соответствии со Ст. 61

Если окончательным решением в соответствии со Ст. 61 решено, что третье лицо получило право выдачи ему европейского патента только на часть предмета, раскрытого в европейской заявке на патент, то первоначальная европейская заявка на патент для указанных договаривающихся государств, в которых решение было принято или признано, а также для других договаривающихся государств должна содержать, где это потребует, различные формулы, описания и чертежи (см. также VI, 5.5 и 9.2).

Статья 61 (1) (b)

Правило 17

Правило 18 (1) и (2)

8.3 Различные тексты при оговорках в соответствии со Ст. 167 (2) (a) ЕПК 1973

Если договаривающееся государство внесло оговорку в соответствии со Ст. 167 (2) (а) ЕПК 1973, то заявки на патент и патенты, испрашивающие охрану на химические, фармацевтические или продовольственные продукты как таковые могут включать различные комплекты формул соответственно для этого и других указанных государств. Такие оговорки были внесены Австрией, Грецией и Испанией. Невзирая на Ст. 167 (5) 1973 ЕПК, оговорка для Австрии прекратила действовать после 7 октября 1987, оговорки для Греции и Испании недействительны после 7 октября 1992 (для Испании см. Уведомление от ЕПВ, от 18 июня 2007, ОJ 7/2007, 439).

Статья 167 (2) (а) ЕПК 1973

Обычно общего описания достаточно для всех комплектов формул.

8.4 Различные тексты в случае национального права на более раннюю дату

Национальные права на более раннюю дату не являются уровнем техники (Ст. 54) в целях экспертизы ЕПВ на патентоспособность. Следовательно, не производится определенный поиск национальных прав на более раннюю дату, хотя любые найденные документы упомянуты в отчете о поиске (см. В-VI, 4.2). Однако, согласно Ст. 139 (2), на национальное право на более раннюю дату может быть сделана ссылка после выдачи европейского патента в национальных разбирательствах как основание для аннулирования. Эти права представляют исключения из принципа единства материального права патентования. При наличии национальных прав у заявителя есть законный интерес в подаче отдельных формул для гарантии того, чтобы выданный патент не был частично недействительным в некоторых договаривающихся государствах. Однако от заявителя нельзя требовать подачи отдельных формул, а также ему нельзя это предлагать.

Статья 139 (2)

Если заявитель во время проведения экспертизы приводит доказательство существования соответствующих национальных прав на более раннюю дату в определенном указанном государстве, то следует позволить подачу отдельных формул для указанного договаривающегося государства (см. VI, 4.9 и 4.10). Доказательство должно быть подано в форме опубликованной спецификации или, где приемлемо, копии свидетельства о наличии охраны или заявки на нее (сравни. Ст. 140); это необходимо для того, чтобы не прервать необоснованно единство европейского патента.

Действие национального права на более раннюю дату определяется соответствующими национальными положениями. Эксперт не обязан решать, ограничил ли заявитель посредством отдельных формул объем своей заявки в требуемых пределах. Ответственность за это несет заявитель.

Эксперт должен, однако, проверить, не противоречат ли отдельные формулы Ст. 123 (2) и отвечают ли они другим требованиям ЕПК.

В отличие от Европейских прав на более раннюю дату, национальные права на более раннюю дату не составляют уровень техники, таким образом, отдельное описание не оправдано. Однако в подходящем пункте в введении к описанию, предпочтительно в

отдельном параграфе после описания данных в соответствии с Правилom 42 (1) (a), сделать ссылку, например, такого содержания:

"В отношении ... (например, номер более ранней заявки... в...), заявитель добровольно ограничил объем настоящей заявки и представил отдельные формулы для... (Договаривающееся государство)."

8.5 Вычисление пошлин за формулы

Пошлины за формулы вычисляются в соответствии с VI, 14.1.

Глава IV

Патентоспособность

1. Общие положения

1.1 Основные требования

Существуют четыре основных требования для патентоспособности:

- (i) речь должна идти об "изобретении", принадлежащем к любой области техники;
- (ii) изобретение должно быть "промышленно применимым";
- (iii) изобретение должно быть "новым"; и
- (iv) изобретение должно иметь "изобретательский уровень".

Статья 52 (1)

Эти требования, в свою очередь, будут рассмотрены соответственно в IV, 2, 3 и 4, IV, 5, IV, 6 - 10 и IV, 11.

1.2 Дополнительные требования

В дополнение к этим четырем основным требованиям эксперт должен учитывать следующие два требования, которые имплицитно содержатся в ЕПК:

- (i) изобретение должно быть таким, чтобы оно может быть осуществлено специалистом в данной области техники (после надлежащей инструкции, содержащейся в заявке); это следует из Ст. 83. Примеры изобретений, которые не удовлетворяют этому требованию, приведены в II, 4.11; и

Статья 83

- (ii) изобретение должно иметь "технический характер", то есть относиться к **области техники** (Правило 42 (1) (a)), касаться технической проблемы (Правило 42 (1) (c), и иметь технические признаки, в рамках которых предмет, для которого испрашивается охрана, должен может быть определен в формуле (Правило 43 (1)) (см. III, 2.1).

*Правило 42 (1) (a) и (c)
Правило 43 (1)*

1.3 Технический прогресс, полезное действие

ЕПК не требует явным или неявным образом, чтобы изобретение для патентоспособности влекло за собой некоторый технический прогресс или даже какое-либо полезное действие. Однако полезное действие, если таковое вообще имеется, относительно уровня техники, должно быть заявлено в описании (Правило 42 (1) (c), и любое такое действие часто важно для определения "изобретательского уровня" (см. IV, 11).

2. Изобретения

2.1 Исключения

ЕПК **не** определяет того, что означает "изобретение", но Ст. 52 (2) содержит неисчерпывающий список предметов, которые не расцениваются как изобретения. Нужно отметить, что все пункты в этом списке абстрактные (например, открытия, научные теории, и т. д.) и/или не технические (например, эстетические произведения или представление информации). В отличие от этого, "изобретение" согласно значению Ст. 52 (1), должно иметь и конкретный, и технический характер (см. IV, 1.2 (ii)). Оно может принадлежать к любой области техники.

Статья 52 (2)

2.2 Практика экспертизы

При рассмотрении того, является ли предмет заявки изобретением в рамках значения Ст. 52 (1), эксперту следует обратить внимание на два общих момента. Во-первых, любое исключение из патентоспособности по Ст. 52 (2) применяется в той мере, в которой заявка имеет отношение к исключенному из патентоспособности предмету **как таковому**. Во-вторых, эксперт должен, не обращая внимания на форму или вид формулы, сконцентрироваться на ее содержании, чтобы определить, есть ли у заявляемого предмета, рассматриваемого как единое целое, технический характер. Если оно отсутствует, то это не изобретение в значении Ст. 52 (1).

Статья 52 (3)

Также нужно помнить, что основную проверку того, является ли предмет изобретением в рамках значения Ст. 52 (1), нельзя принимать за проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Если обнаружено, что формулы частично имеют отношение к непатентоспособному предмету, то это, возможно, привело к составлению частичного европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. B-VIII, 1, 3.1 и 3.2). В таких случаях, при отсутствии соответствующих поправок и/или убедительных аргументов, предоставленных заявителем в его ответе на запрос согласно Правилу 63 (1) (см. B-VIII, 1, 3.1 и 3.2) или на заключение о поиске согласно Правилу 70a (см. B-XII, 9), также будет заявлено возражение согласно Правилу 63 (3) (см. C-VI, 5.6).

2.3 Список исключений

Ниже будут рассмотрены предметы, указанные в списке Ст. С 52 (2), а также будут приведены дополнительные примеры, для того чтобы лучше разъяснить различие между тем, что является патентоспособным, а что патентоспособностью не обладает.

2.3.1 Открытия

Если раскрыто новое свойство известного материала или продукта, то это является простым открытием, которое не является непатентоспособным, потому что открытие как таковое не имеет технического эффекта и поэтому не является изобретением в значении Ст. 52 (1). Однако, если это свойство ввести в практическое использование, то оно может стать изобретением, которое может быть запатентовано. Например, открытие, что определенный известный материал имеет свойство противостоять механическому шоку, не было бы патентоспособным, но шпала, сделанная из этого материала, может быть патентоспособной. Нахождение ранее неизвестного вещества в природе также является простым открытием и поэтому не может быть запатентовано. Но если оказалось, что вещество, найденное в природе, приносит технический результат, оно может быть патентоспособным. Примером такого случая является вещество, находившееся в природе, которое, как оказалось, имеет антибиотический эффект. Кроме того, если обнаружен микроорганизм, который существует в природе и производит антибиотик, то сам микроорганизм может также быть запатентован в качестве аспекта изобретения. Точно так же ген, который найден в природе, может быть патентоспособным, если обнаружен его технический эффект, например, его использование в создании определенного многопептида или в генотерапии.

О биотехнологических изобретениях см. IV, 3, с 4.5 по 4.8 и 5.4.

2.3.2 Научные теории

Это более обобщенные формы открытий, и здесь применяется тот же принцип, который изложен в пункте IV, 2.3.1. Например, физическая теория полупроводимости не была бы патентоспособной. Однако новые элементы полупроводников и процессы их производства могут быть патентоспособными.

2.3.3 Математические методы

Этот пример служит особой демонстрацией того принципа, что просто абстрактные или интеллектуальные методы не являются патентоспособными. Например, сокращенный метод деления не был бы патентоспособным, но вычислительная машина, производящая соответствующие действия, может быть патентоспособной. Математический метод для проектирования электрических фильтров не является патентоспособным; однако фильтры, разработанные согласно этому методу, не будут исключены из патентоспособности по Ст. 52 (2) и (3).

2.3.4 Эстетические произведения

Эстетическое произведения связано по определению с предметом (например, живопись или скульптура) в аспектах, которые являются нетехническими и оценка которых весьма субъективна. Если, однако, у предмета имеются и технические признаки, то оно может быть патентоспособным, как в случае покрышки для шины. Сам эстетический эффект не является патентоспособным ни в продукте, ни в формуле процесса. Например, книга, на которую подается заявка исключительно с точки зрения эстетического или артистического эффекта ее информационного содержания, ее внешнего вида или шрифта, не будет патентоспособной, так же как и не будет таковым произведение живописи, определенное эстетическим эффектом его предмета, цветовой гаммой или художественным стилем (например,

импрессионистским). Если же эстетический эффект получен посредством технической структуры или других технических средств, то, хотя сам эстетический эффект не является патентоспособным, средства его достижения могут быть таковыми. Например, ткань, изготовленная посредством слоеной структуры, которая ранее не использовалась с этой целью может иметь красивый вид, и в этом случае ткань с такой структурой может быть запатентована. Точно так же книга, определенная техническим признаком закрепления или склеивания корешка, может быть патентоспособной, даже если она несет в себе эстетический эффект, так же как произведение живописи, определенное видом сукна, красками или используемыми связующими веществами. Также процесс изготовления эстетического произведения может включать техническое новшество и поэтому быть патентоспособным. Например, у алмаза может быть особенно красивая форма (которая сама по себе не патентоспособна), изготовленная путем нового технического процесса. В этом случае процесс может быть патентоспособным. Точно так же новая техника печатания книг, создающая особый внешний вид с эстетическим эффектом, может быть патентоспособной, как и книга, которая является продуктом этого процесса. Также вещество или состав, определенные техническими признаками и служащими для создания особого эффекта посредством аромата или вкуса, например, для поддержания аромата или вкусового качества в течение длительного периода времени или усиления его, могут быть патентоспособными.

2.3.5 Схемы, правила и методы мыслительной деятельности, игр или ведения предпринимательства

Здесь речь идет о дополнительных примерах предметов абстрактного или интеллектуального характера. В частности, схема изучения языка, метода решения кроссвордов, игра (как нечто абстрактное, определенное правилами) или схема организации коммерческой деятельности, не будет считаться патентоспособной. Предпринимательская деятельность исключена из патентоспособности даже в том случае, когда она подразумевает возможность использования неуказанных технических средств или приносит практическую пользу (Т 388/04). Однако, если заявляемый предмет определяет устройство или технический процесс для выполнения по крайней мере некоторой части схемы, то и схемы, и устройство или процесс должны быть рассмотрены в целом. Однако, если формула указывает на компьютеры, компьютерные сети или другое обычное программное устройство, или программу для выполнения по крайней мере некоторых этапов схемы, это должно быть рассмотрено как "осуществленное компьютером изобретение" (см. ниже).

2.3.6 Программы для компьютеров

Программы для компьютеров относятся к "осуществленным компьютером изобретениям", охватывающим формулы, которые используют компьютеры, компьютерные сети или другое программное устройство, посредством которого на первый взгляд один или более признаков заявляемого изобретения могут быть реализованы с помощью программы или нескольких программ. Такие формулы могут, например, быть направлены на способ управления данным устройством, устройством, настроенное для выполнения способа, или, согласно Т 1173/97 (ОJ 10/1999, 609), непосредственно на программы. Относительно схем для экспертизы не делаются

какие-либо различия по отношению к цели изобретения, то есть предназначено ли это, чтобы заполнить деловую нишу, обеспечить новый вид развлечения и т.д.

Основные рассмотрения патентоспособности относительно формул для компьютерных программ, в принципе, являются теми же, что и у других предметов. Правда, "программы для компьютеров" включены в список перечисленных в Ст. 52 (2) предметов, но, если заявляемый предмет несет в себе технический характер, он не исключен из патентоспособности согласно положениям Ст. 52 (2) и (3). Кроме того, операция обработки данных, управляемая компьютерной программой, может быть теоретически осуществленной посредством специальных кругооборотов, и выполнение программы всегда несет физический эффект, например, электрические потоки. Согласно Т 1173/97, такой нормальный физический эффект сам по себе не достаточен для признания технического характера компьютерной программы. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы этого нормального физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Этот дополнительный технический результат может быть известен в уровне техники. Другой технический результат, который предоставляет технический характер компьютерной программе, может быть найден, например, в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы и может влиять, например, на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи. Поэтому компьютерную программу можно считать изобретением в пределах значения Ст. 52 (1), если программа в состоянии при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический эффект, который ведет дальше нормальных физических взаимодействий между программой и компьютером. Патент может быть выдан на такую формулу, если она отвечает всем требованиям ЕПК; см., в частности, Ст. 84, 83, 54 и 56, и IV, 5.3 ниже. Такие формулы не должны содержать списки программ (см. II, 4.15), но должны определять все признаки, которые обеспечивают патентоспособность процесса, происходящего при использовании программы (см. III, 4.5, последнее предложение).

Кроме того, согласно решению Т 769/92 (ОJ 8/1995, 525), требование технического характера может быть удовлетворено, если для осуществления изобретения необходимы технические рассмотрения. Такие технические рассмотрения должны быть отражены в заявляемом предмете.

Любой заявляемый предмет, определяющий или использующий технические средства, считается изобретением в значении Ст. 52 (1) (Т 258/03, ОJ 12/2004, 575). Если заявляемый предмет не имеет на первый взгляд технического характера, он должен быть отклонен по Ст. 52 (2) и (3). Если предмет проходит проверку на наличие технического признака, эксперт должен продолжить экспертизу, рассматривая вопрос новизны и изобретательского уровня. Для оценки наличия изобретательского уровня эксперт должен установить объективную техническую проблему, которая была решена (см. IV, 11.5.2). Решение этой проблемы составляет технический вклад изобретения в уровень техники. Присутствие такого технического вклада устанавливает, что заявляемый предмет имеет технический характер и поэтому действительно является

изобретением в значении Ст. 52 (1). Если такая объективная техническая проблема не найдена, заявляемый предмет не удовлетворяет по крайней мере требование изобретательского уровня, потому что не может быть внесен технический вклад в уровень техники, и формула должна быть на этом основании отклонена.

2.3.7 Представление информации

Представление информации, определенной исключительно содержанием информации, не является патентоспособным. Это применяется в случае, если формула направлена на само представление информации (например, акустические сигналы, произносимые слова, визуальные представления, книги, определенные их содержанием, граммофонные записи, определенные записанной музыкальным отрывком, транспортные знаки, определенные предупреждением) или на процессы и устройства для представления информации (например, индикаторы или записывающие устройства, определенные исключительно информацией, которая на ней указана или записана). Если же, однако, представление информации несет в себе новый технический признак, то патентоспособный предмет может быть найден в информационном носителе или в процессе или устройстве для представления информации. Расположение или манера представления, отличная от информационного содержания, могут составить патентоспособный технический признак. Примерами, в которых может существовать такой технический признак, могут служить: аппарат телеграфа или система связи, использующая особые коды для представления данных (например, кодовая модуляция пульса); измерительный прибор, разработанный для произведения особой формы графиков, чтобы представить измеренную информацию; граммофонная запись, имеющая особые углубления для стереозаписей; структура компьютерных данных (см. Т 1194/97, ОJ 12/2000, 525), определенная относительно технических признаков программы, которая воздействует на данную структуру данных (если сама программа является патентоспособной); и диапозитив с помещенной на ней звуковой дорожкой.

3. Биотехнологические изобретения

3.1 Общие замечания и определения

"Биотехнологические изобретения" – это изобретения, предметом которых является продукт, состоящий из биологического материала или содержащий биологический материал, или процесс, посредством которого биологический материал произведен, обработан или используется. "Биологический материал" означает любой материал, содержащий генетическую информацию и способный саморазмножиться или быть воспроизведенным в биологической системе.

Правило 26 (2) и (3)

3.2 Патентоспособные биотехнологические изобретения

В принципе, биотехнологические изобретения являются патентоспособными по ЕПК. Относительно европейских заявок на патент и патентов, касающихся биотехнологических изобретений, применяются и интерпретируются соответствующие

положения ЕПК в соответствии с положениями Правил 26 - 29. Директива 98/44/ЕС Европейского Союза от 6 июля 1998 о правовой охране биотехнологических изобретений (ОJ 2/1999, 101) должна использоваться как дополнительный документ для интерпретации. При этом должны также быть приняты во внимание, в частности, и В особенности подробные описания (сокращенно *оп.*), предшествующие положениям Директивы.

Правило 27

Правило 26 (1)

Биотехнологические изобретения являются также патентоспособными, если они касаются предмета, указанного в следующем неисчерпывающем списке:

- (i) биологический материал, который **изолирован** от своей окружающей среды или произведен посредством технического процесса, даже если он ранее существовал в природе.

Правило 27 (а)

Следовательно, биологический материал можно считать патентоспособным, даже если он уже существует в природе (см. также IV, 2.3.1).

Хотя человеческое тело на различных стадиях его формирования и развития, а также простое открытие одного из его элементов, включая последовательность или частичную последовательность гена, не может составить патентоспособное изобретение (см. IV, 4.5), элемент, изолированный от человеческого тела или иначе произведенный посредством технического процесса, который промышленно применим, включая последовательность или частичную последовательность гена, может составить патентоспособное изобретение, даже если структура того элемента идентична структуре естественного элемента. Такой элемент не может быть исключен из патентоспособности априори, так как он является, например, результатом технических процессов для его идентификации, очищения, предназначения и воспроизведения вне человеческого тела, методов, осуществлять которые способны только люди, а природа сама не способна выполнить (Директива ЕС 98/44/ЕС, *оп.* 21).

Правило 29 (1) и (2)

Экспертиза заявки на патент или патент для генных последовательностей или частичных последовательностей должна проводиться по тем же критериям патентоспособности, как и во всех других областях технологии (Директор ЕС 98/44/ЕС, *гес.* 22). Промышленная применимость последовательности или частичной последовательности должна быть ясно раскрыта в подаваемой заявке на патент (см. IV, 5.4);

Правило 29 (3)

- (ii) растения или животные, если техническая выполнимость изобретения не ограничена особым сортом растений или породой животных;

Правило 27 (b)

Изобретения, предметом которых являются растения или животные, патентоспособны при условии, что применение изобретения технически не ограничено одним видом растений и животных (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 29).

Формула, в которой определенные виды растений не заявлены по отдельности, не исключается из патентоспособности по Ст. 53 (b) даже в том случае, если формула может охватить виды растений (см. G 1/98, OJ 3/2000, 111, и IV, 4.6).

Формула, охватывающая, но не указывающая по отдельности виды растений, не является формулой, заявляющей один или несколько видов растений (см. G 1/98, OJ 3/2000, 111, № 3.8 оп.). При отсутствии указания определенного вида растений в формуле продукта предмет заявляемого изобретения не считается ни ограниченным, ни направленным на виды растений в значении Ст. 53 (b) (G 1/98, OJ 3/2000, 111, №№ 3.1 и 3.10 оп.);

(iii) микробиологический или другой технический процесс или продукт, полученный посредством такого процесса, но не являющийся видом растений или животных.

Правило 27 (c)

"Микробиологический процесс" – это процесс, при котором используется микробиологический материал, происходит вторжение в микробиологический материал или производится микробиологический материал.

Правило 26 (б)

4. Исключения из патентоспособности

4.1 Предмет, противоречащий "общественному порядку" или этике

Любое изобретение, коммерческая эксплуатация которого противоречила бы "общественному порядку" или этике, исключено из патентоспособности. Цель этого состоит в том, чтобы отказать в охране изобретениям, которые могут вызвать общественные беспокойства или беспорядки или привести к преступному или другому, по общим признакам грубому поведению (см. также II, 7.2). Противопехотные мины являются ярким примером этого. Это положение применяется только в редких или крайних случаях. Для анализа такого случая следует рассмотреть вопрос, сочтет ли общественность это изобретение настолько отвратительным, чтобы выдача патента была бы немыслимой. Если ясно, что дело обстоит именно так, возражение должно быть поднято по Ст. 53 (a); в ином случае возражение не поднимается. Простая возможность злоупотребления изобретением не достаточна, чтобы отклонить патентную охрану в соответствии со Ст. 53 (a) ЕПК, если изобретение может быть использовано и таким образом, который не противоречит "общественному порядку" и этике (Т 866/01). Если в этой связи возникают трудные юридические вопросы, см. VI, 7.8.

Статья 53 (a)

Если было установлено, что формулы частично имеют отношение к такому исключенному предмету, то, возможно, это привело к составлению лишь частичного

европейского или дополнительного европейского отчета о поиске согласно Правилу 63 (см. В-VIII, 1, АВ-VIII, 3.1 и 3.2). В таких случаях, при отсутствии соответствующих поправок и/или убедительных аргументов, предоставленных заявителем в его ответе на запрос согласно Правилу 63 (1) (см. В-VIII, 4.2) или на заключение о поиске согласно Правилу 70а (см. В-XII, 9), также будет заявлено возражение согласно Правилу 63 (3) (см. С-VI, 5.6).

4.2 Запрещенный предмет

Эксплуатация не считается противоречащей "общественному порядку" или этике только потому, что это запрещено законом или административным правилом в некоторых или всех договаривающихся государствах. Одной из причин этого является то, что продукт все еще может быть произведен по европейскому патенту для экспорта в государства, в которых его использование не запрещено.

Статья 53 (а)

4.3 Преступное и непроступное использование

В некоторых случаях отказ в рассмотрении патентной заявки может быть необоснованным. Это происходит в том случае, если изобретение может использоваться в преступных и непроступных целях, например, процесс для отпираания запертых сейфов при использовании воров-взломщиком является преступным, тогда как использование специалистом по замкам в экстренном случае считается непроступным. В таком случае возражения по Ст. 53 (а) не возникает. Точно так же, если заявленное изобретение определяет копировальную машину с признаками, приводящими к улучшенной точности воспроизведения и осуществление этого устройства может включать в себя дополнительные признаки (не заявленные, но очевидные для специалиста), единственная цель которого состоит в возможности воспроизведения полос безопасности в банкнотах, поразительно схожих с полосами подлинных банкнот, то заявленное устройство одним из своих осуществлений охватывает производство фальшивых денег, то надо полагать, что это здесь действует Ст. 53 (а). Однако нет никакой причины полагать, что заявленная копировальная машина должна быть исключена из патентоспособности, так как ее улучшенные свойства могут использоваться во многих разрешенных целях (см. G 1/98, OJ 3/2000, 111, № 3.3.3 оп.). Однако, если заявка содержит прямую ссылку на использование, которое противоречит "общественному порядку" или этике, удаление этой ссылки обязательно в соответствии с Правилу 48 (1) (а).

4.4 Экономический эффект

ЕПВ не преследует цель учесть экономический эффект выдачи патентов в определенных областях технологий и, соответственно, ограничения области патентоспособного предмета (см. G 1/98, OJ 3/2000, 111, №№ 3.9 оп. и T 1213/05). Для исключения по Ст. 53 (а) важно, не противоречит ли коммерческая эксплуатация изобретения "общественному порядку" или этике.

4.5 Биотехнологические изобретения

В области биотехнологических изобретений был установлен в Правиле 28 приведенный ниже список исключений из патентоспособности по Ст. 53 (а). Список является иллюстративным и неисчерпывающим и должен быть учтен как иллюстрация и конкретизация понятий "общественный порядок" и "этика" в этой технической области.

Согласно Ст. 53 (а) в сочетании с Правилем 28, европейские патенты нельзя предоставлять биотехнологическим изобретениям, которые относятся к:

Правило 28

- (i) процессам клонирования человека;

Правило 28 (а)

В целях этого исключения определение процесса клонирования человека следует понимать как любой процесс, включающий в себя методы разделения эмбриона, разработанный для создания человека с той же самой генетической информацией ядра клетки, как и у другого живого или умершего человека (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 41).

- (ii) процессам изменения генетической идентичности зародышевой линии человека;

Правило 28 (b)

- (iii) использованию человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях;

Правило 28 (c)

Исключение использования человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях не затрагивает изобретения в терапевтических или диагностических целях, которые применяются к человеческому эмбриону с пользой для него (Дир. ЕС 98/44/ЕС, оп. 42).

- (iv) процессам изменения генетической идентичности животных, которые могут привести к их страданиям без какой-либо существенной медицинской пользы для человека или животного, а также к животным, полученным в результате таких процессов.

Правило 28 (d)

Существенная медицинская польза, упомянутая выше, включает в себя любую пользу с точки зрения исследования, предупреждения, диагностики или терапии (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 45).

Кроме того, человеческое тело на различных стадиях его формирования и развития, а также простое открытие одного из его элементов, включая последовательность или частичную последовательность гена, не может составить патентоспособного изобретения (см., однако, IV, 3.2). Такие стадии в формировании или развитии

человеческого тела включают в себя и зародышевые клетки (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 16).

Правило 29 (1)

Также исключены из патентоспособности по Ст. 53 (а) процессы для получения организма, состоящего из наследственно различных клеток и тканей из зародышевых клеток или тотипотентных клеток людей и животных (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 38).

4.6 Сорты растений и породы животных, процессы для производства растений или животных

Список исключений из патентоспособности по Ст. 53 (b) также включает "сорты растений или породы животных, а также преимущественно биологические способы выведения растений или животных".

Статья 53 (b)

4.6.1 Сорты растений

Понятие "сорт растений" определено в Правиле 26 (4). Выдача патента невозможна, если заявленный предмет направлен на определенный сорт или несколько сортов растений. Однако, если изобретение относится к растениям и животным и если техническая выполнимость изобретения не ограничена определенным сортом или породой животных, то изобретение является патентоспособным (см. IV, 3.2).

Правило 26 (4)

Правило 27 (b)

Во время рассмотрения формулы процесса для получения сорта растений Статья 64 (2) не должна быть учитываться (см. G 1/98, OJ 3/2000, 111). Следовательно, формула процесса для получения сорта (или сортов) растений не может быть исключена из патентоспособности априори только потому, что продукт, получаемый в результате, является или мог бы быть сортом растений.

4.6.2 Процессы для получения сортов растений или пород животных

Процесс для производства растений или животных является, в основном, биологическим, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание или селекция. Например, метод скрещивания, межпородного скрещивания или выборочного размножения, скажем, лошади, который состоит только в отборе и сведении с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим, и поэтому непатентоспособным. С другой стороны, процесс ухода за растениями или животными для улучшения его свойства или урожая или стимулирования или приостановки его роста, например, метод подрезания дерева, не будет считаться в основном биологическим, так как, хотя биологический процесс вовлечен, сущность изобретения техническая; то же самое может применяться и к методу ухода за растениями, определенному применением стимулирующего рост вещества или радиации. Обработка почвы техническими средствами для подавления

или поддержки роста изобретений, также не может быть исключена из патентоспособности (см. также IV, 4.8.1).

Правило 26 (5)

4.7 Микробиологические процессы

4.7.1 Общие замечания

Как специально указано во второй половине предложения Ст. 53 (b), исключение, упомянутое в первой половине предложения этой статьи, не относится к микробиологическим процессам или продуктам этого процесса.

Статья 53 (b)

Правило 26 (6)

"Микробиологический процесс" – это процесс, при котором используется микробиологический материал, происходит вторжение в микробиологический материал или производится микробиологический материал. Следовательно, термин "микробиологический процесс" должен интерпретироваться как охватывающий не только процессы, при которых происходит вторжение в микробиологический материал, и в результате которых получают этот материал, например, методами генной инженерии, но и те, которые, согласно заявке, состоят из микробиологических и немикробиологических этапов.

Продукт микробиологического процесса может, кроме того, и сам по себе быть патентоспособным (формула продукта). Размножение самого микроорганизма должно быть рассмотрено как микробиологический процесс в значении Ст. 53 (b). Следовательно, микроорганизм сам по себе может быть охраноспособным, так как он является продуктом, полученным в результате микробиологического процесса (см. IV, 2.3.1). Термин "микроорганизм" включает в себя бактерии и другие одноклеточные организмы с размерами вне пределов видения, которые могут быть воспроизведены с помощью манипулирования в лабораторных условиях (см. Т 356/93, ОJ 8/1995, 545), к которым, в частности, относятся плазмиды и вирусы, одноклеточные грибы (включая дрожжи), морские водоросли, простейшие и, кроме того, клетки человеческого организма, животных и растений.

Правило 27 (c)

С другой стороны, формулы продукта для сортов растений и пород животных недопустимы и том случае, если сорт или порода изготовлены посредством микробиологического процесса (Правило 27 (c)). Исключение из патентоспособности в в первой половине предложения Ст. 53 (b), применяется к сортам растений независимо от способа, с помощью которого они произведены. Поэтому сорта растений, содержащие гены, введенные в родное растение посредством рекомбинантной генной технологии, исключены из патентоспособности (G 1/98, ОJ 3/2000, 111).

4.7.2 Воспроизводимость результатов микробиологических процессов

В случае микробиологических процессов особое внимание следует уделять требованию воспроизводимости, упомянутого в II, 4.11. Что касается биологического материала, депонированного в соответствии с Правилom 31, воспроизводимость гарантируется возможностью взятия образцов (Правило 33 (1)), и таким образом нет необходимости указывать на другие процессы для производства биологического материала.

Правило 33 (1)

4.8 Хирургия, терапия и диагностические методы

Европейские патенты не выдаются по отношению к "методам для лечения человека или животных хирургией или терапией и диагностическими методами, осуществляемыми на теле животных или человека; это условие не должно относиться к продуктам, в частности, веществам или составам для использования в любом из этих методов." Следовательно, патенты могут быть выданы на хирургические, терапевтические или диагностические инструменты или устройства для использования в таких методах. Изготовление протезов может быть патентоспособным. Например, метод производства стелек для исправления осанки или метод производства протеза должен быть патентоспособным. В обоих случаях взятие деревянной выкладки или формы деревянного протеза, на котором приспособляется протез, ясно не имеет хирургического характера и не требует присутствия медицинского персонала. Кроме того, стельки, так же как протез, изготавливаются вне тела. Однако метод изготовления эндопротеза осуществляется вне тела, но требует хирургического вмешательства для проведения измерений и поэтому будет исключен из патентоспособности по Ст. 53 (с) (см. Т 1005/98, не опубликованный в ОJ).

Статья 53 (с)

Патенты могут быть выданы для **новых** продуктов, особенно веществ или составов, для использования в этих методах лечения или диагностики. Согласно Ст. 54 (4), известные вещество или состав могут быть запатентованы только для использования в этом процессе, если известное вещество или состав не были уже ранее раскрыты для использования в хирургии, терапии или диагностических методах, осуществляемых на теле человеке или животных ("**первое медицинское использование**"). Формула к известному веществу или составу для первого использования в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах должны иметь следующую форму: "Вещество или состав X", затем указание цели использования, например, "... для использования в качестве лекарства", "... антибактериальное вещество" или "... для лечения болезни Y".

Вещество или состав, о которых известно, что они уже использовались в "первом медицинском использовании", могут все еще быть патентоспособными по Ст. 54 (5) для любого второго или дальнейшего использования в процессе по Ст. 53 (с) при условии, что данное использование является новым и имеющим изобретательский уровень.

Статья 54 (5)

Ст. 54 (4) и (5), таким образом, предусматривают исключение от общего принципа, согласно которому формулы продукта могут быть получены только для (совершенно) новых продуктов. Однако это не означает, что формулы продукта для первого и дальнейшего медицинского использования не должны выполнять все другие требования патентоспособности, особенно то, которое относится к изобретательскому уровню (см. Т 128/82, ОJ 4/1984, 164).

Формула в форме "Использование вещества или состава X для лечения болезни Y..." должна рассматриваться как относящаяся к методу лечения, который специально исключен из патентоспособности по Ст. 53 (с), и поэтому как недопустимая.

Если заявка впервые раскрывает множество отличительных хирургических, терапевтических или диагностических видов использования для известного вещества или состава, то, как правило, в этой заявке могут быть сформулированы независимые формулы, каждая из которых направлена на вещество или смесь веществ для одного из различных видов использования; то есть возражение по поводу отсутствия единства изобретения априори, как правило, не должно быть заявлено (см. III, 7.6).

Статья 82

Формула в форме "Использование вещества или состава X для изготовления лекарства для терапевтического применения Z" допустима независимо от того, идет ли речь о первом или "последующем" (втором и так далее) таком применении (формула "швейцарского типа"), если это применение является новым и имеющим изобретательский уровень (сравни G 1/83, ОJ 3/1985, 60). То же самое относится к формулам в форме "Метод для изготовления лекарства, предназначенного для терапевтического применения Z, для которого характерно использование вещества X" или его объективные эквиваленты (см. Т 958/94, ОJ 6/1997, 241). В случаях, где заявитель одновременно раскрывает более одного "последующих" терапевтических применений, формулы вышеупомянутого типа, направленные на различные использования, допустимы в одной заявке только в том случае, если они формируют одну общую изобретательскую концепцию (Ст. 82). Относительно вышеупомянутого типа формул использования или процесса нужно учесть, что простой фармацевтический эффект не обязательно подразумевает терапевтическое применение. Например, вещество, селективно связывающее рецептор, нельзя рассматривать само по себе как терапевтическое применение; хотя это открытие и представляет собой важные научные знания, оно должно найти применение в форме **определенной, действительной** обработки патологического состояния, чтобы внести технический вклад в уровень техники и быть рассмотренным как изобретение, имеющее право на патентную охрану (см. Т 241/95, ОJ 2/2001, 103). О функциональном определении патологического состояния см. также III, 4.22,

4.8.1 Ограничения исключений по Ст. 53 (с)

Нужно отметить что исключения по Ст. 53 (с) ограничены методами для лечения человека или животных методами хирургии, терапии или диагностики, осуществляемыми на теле животных или человека. Из этого следует, что другие методы обращения с живыми людьми или животными (например, обработка овцы для поддержки роста, улучшения качества баранины или увеличения сбора шерсти) или

другие методы измерения или фиксирования особенностей тела человека или животных являются патентоспособными при условии, что (вероятно, это и будет иметь место) такие методы имеют технический, а не биологический характер (см. IV, 4.6). Например, заявка, содержащая формулы, направленные на простую косметическую обработку человека посредством химического продукта, рассматривается как патентоспособная (см. Т 144/83, ОJ 9/1986, 301). Но косметическая обработка, включающая в себя методы хирургии или терапии, не будет патентоспособной (см. ниже).

Чтобы быть исключенными из патентоспособности, обработка или диагностический метод должны быть фактически выполнены на живом человеке или теле животных. Обработка или диагностический метод, осуществленный на теле умершего человека или животных, не будут исключены из патентоспособности на основании Ст. 53 (с). Обработка тканей или жидкостей тела после того, как они будут изъяты из тела человека или животных, или диагностические методы, применяемые вслед за этим, не исключаются из патентоспособности при условии, что эти ткани или жидкости не будут возвращены в то же самое тело. Таким образом, обработка крови для хранения в банке крови или диагностического тестирования образцов крови не исключается, тогда как обработка крови диализом с кровью, возвращаемой в то же самое тело, будет исключена.

Статья 53 (с)

Что касается методов, которые выполняются на теле живого человека или животного или относятся к телу живого человека или животного, то следует учесть, что целью Ст.53 (с) является снятие патентных ограничений с некоммерческой и непромышленной медицинской и ветеринарной деятельности. Эти исключения нельзя интерпретировать так, чтобы они выходили за рамки их непосредственной цели (см. G 5/83, ОJ 3/1985, 64 и G 1/04, ОJ 5/2006, 334).

Однако в отличие от предмета, упомянутого в Ст. 52 (2) и (3), который исключен из патентоспособности только как таковой, формула метода недопустима по Ст. 53 (с), если она включает по крайней мере один признак, определяющий физическую деятельность или действие, которое составляет этап метода лечения тела человека или животного методами хирургии или терапии. В этом случае не имеет юридического значения для применения Ст. 53 (с), включает ли формула признаки или состоит ли из признаков, направленных на технические действия, выполняемые на техническом предмете (см. Т 820/92, ОJ 3/1995, 113, и Т 82/93, ОJ 5/1996, 274).

Эти три исключения следующие:

Понятие **хирургии** определяет характер лечения, а не ее цели. Таким образом, например, метод хирургического лечения в косметических целях или для пересадки эмбриона исключен из патентоспособности, так же как и хирургическое вмешательство в лечебных целях.

Понятие **терапевтического лечения** подразумевает лечение болезни или нарушений функций организма, а также профилактические меры, например, иммунизацию против определенной болезни (см. Т 19/86, ОJ 1-2/1989, 24) или удаление зубного камня (см.

Т 290/86, ОJ 8/1992, 414). Метод в терапевтических целях, при котором применяется устройство на теле живого человеком или животного, не исключается из патентоспособности, если между мерами, произведенными посредством устройства и терапевтическим эффектом, оказанным этим устройством на организм, нет функциональной связи (см. Т 245/87, ОJ 5/1989, 171).

Диагностические методы распространяются не на все методы, связанные с диагностикой. Для определения того, направлена ли формула на диагностический метод в значении Ст. 53 (с), нужно сначала установить, включены ли все необходимые фазы в формулу (G 1/04, ОJ 5/2006, 334).

Формула должна включать этапы метода, касающиеся **всех** следующих фаз:

- (i) **фаза осмотра**, включающая сбор данных,
- (ii) **сравнение** этих данных со стандартными величинами,
- (iii) **нахождение любого существенного отклонения**, то есть признака, во время сравнения,
- (iv) приписывание отклонения к определенной клинической картине, то есть дедуктивная медицинская или ветеринарная **фаза принятия решения** (диагноз в лечебных целях в строгом смысле).

Если признаки, имеющие отношение к любой из этих фаз, отсутствуют и являются существенными для определения изобретения, то эти признаки должны быть включены в независимую формулу. Особое внимание нужно уделять этапам, которые могут рассматриваться как неявные: например, этапы, касающиеся сравнения данных со стандартными величинами (фаза ii), могут подразумевать выявление существенного отклонения (фаза iii - см. Т 1197/02). Под дедуктивной медицинской или ветеринарной фазой принятия решения (фаза iv), то есть "диагнозом в лечебных целях в строгом смысле", подразумевается определение характера медицинского или ветеринарного состояния с целью распознавания или выявления патологии; определены основной болезни не требуется (Т 125/02).

После этого необходимо установить, какой из этапов имеет **технический характер**. Заключительная фаза (iv), например, обычно является просто умозаключением (при отсутствии устройства, способного делать диагностические выводы), и поэтому не несет технического характера.

Для выполнения критерия "выполняемый на теле человека или животного" **каждый из предыдущих технических этапов метода, касающегося фаз с (i) по (iii), должен быть выполнен на теле человека или животного**. Таким образом, для каждого технического этапа нужно установить, имеет ли место взаимодействие с телом человека или животного. Вид или интенсивность взаимодействия не являются решающими: этот критерий выполнен, если выполнение рассматриваемого технического этапа требует присутствия тела. Прямого физического контакта с телом не требуется.

Следует учесть, что необязательно, чтобы специалист в области медицины или ветеринарии лично присутствовал при процедуре или брал на себя ответственность за нее.

Если все вышеупомянутые критерии выполнены, то формула определяет диагностический метод, осуществляемый на теле человека или животного, и возражение будет поднято по Ст. 53 (с).

Соответственно, методы для одного только получения информации (данные, физические величины) относительно тела живого человека или животного (например, исследование рентгеном, исследования NMR и измерение кровяного давления), не исключены из патентоспособности по Ст. 53 (с).

5. Промышленная применимость

5.1 Общие замечания

"Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть выполнено или использоваться в каком-либо виде промышленности, включая сельское хозяйство". "Промышленность" следует понимать в широком смысле, включающем любую физическую деятельность "технического характера" (см. IV, 1.2), то есть деятельность, которая относится к полезным или практическим областям в отличие от эстетических областей; это не обязательно подразумевает использование машины или изготовление предмета, и может относиться, например, к процессу для рассеивания тумана или для преобразования одной формы энергии в другую. Таким образом, Ст. 57 исключает из патентоспособности лишь небольшое количество "изобретений", которые уже не перечислены в Ст. 52 (2) и тем самым не исключены (см. IV, 2.1). Еще одним видом "изобретения", который будет исключен, являются предметы или процессы, которые, как предполагается, работают таким образом, который бы явно противоречил известным законам физики, например, вечный двигатель. Возражение может возникнуть по Ст. 57 только в том случае, если формула определяет намеченную функцию или цель изобретения, но если, скажем, вечный двигатель заявлен в качестве продукта, который имеет особенную специфическую конструкцию, то должно быть заявлено возражение по Ст. 83 (см. II, 4.11).

Статья 57

5.2 Метод тестирования

Методы тестирования в общем должны рассматриваться как изобретения, применимые в промышленности и поэтому патентоспособные, если тест может использоваться для усовершенствования или контроля продукта, устройств или процесса, которые самостоятельно могут быть промышленно применимы. В частности, использование подопытных животных в целях проведения опыта в промышленности, например, для того, чтобы проверить промышленные продукты (например, для установления отсутствия пирогенетических или аллергических эффектов) или явления (например, для определения загрязнения воды и воздуха) патентоспособно.

5.3 Промышленная применимость и исключения по Ст. 52 (2)

Нужно отметить, что условие "промышленной применимости" не является требованием, которое превосходит ограничение Ст. 52 (2), например, административный метод контроля запасов по Ст. 52 (2) (с) не является патентоспособным, даже если его можно было применить к фабричному складу для хранения запасных частей. С другой стороны, хотя изобретение должно быть "промышленно применимо" и описание должно указывать способ применения в промышленности, если это не очевидно (см. II, 4.12), формулы не обязательно должны быть ограничены промышленной применимостью.

5.4 Последовательности и частичные последовательности генов

В основном описание европейской заявки на патент, если это не очевидно само собой, должно указывать способ применения изобретения в промышленности. Заявленное изобретение должно иметь прочное и конкретное техническое обоснование, чтобы для специалиста было ясно, что вклад изобретения в уровень техники может быть практически применен в промышленности (Т 898/05). В отношении последовательностей и частичных последовательностей генов, это общее требование конкретизируется, согласно чему промышленная применимость последовательности или частичной последовательности гена должна быть раскрыта в заявке на патент. Простая последовательность нуклеиновой кислоты без признака функции не является патентоспособным изобретением (Директива ЕС 98/44/ЕС, оп. 23). В случаях, в которых используются последовательность или частичная последовательность гена для производства белка или части белка, необходимо определить, какой белок или часть белка произведены и какую функцию этот белок или часть белка выполняют. В качестве альтернативы, когда последовательность нуклеотида не используется для производства белка или части белка, указанная функция может, например, состоять в том, чтобы последовательность показывала определенные действия как транскрипционный промотор.

Правило 42 (1) (f)

Правило 29 (3)

6. Уровень техники

6.1 Общие замечания и определение

Изобретение "считается новым, если оно не является частью уровня техники". "Уровень техники" определяется как "все, что стало доступным общественности посредством письменного или устного описания, использования или любым другим способом до даты подачи европейской заявки на патент". Нужно отметить обширность этого определения. Нет существует ограничений относительно географического местоположения, языка или манеры, в которой релевантная информация стала доступной общественности; также не предусмотрен возрастной предел для документов или других источников информации. Однако, существуют определенные исключения (см. IV, 10). Хотя "уровень техники", доступный для эксперта, будет главным образом состоять из документов, перечисленных в отчете о поиске, эта часть 6 рассматривает вопрос общедоступности только в отношении письменного описания (одного или в комбинации с более ранним устным описанием или использованием).

Статья. 54 (1) и (2)

Принципы для определения того, стали ли общедоступными другие виды предшествующего уровня техники (которые могут быть представлены во время процедуры третьими лицами по Ст. 115), указаны в D-V, 3.

По вопросам экспертизы новизны заявленного предмета см. IV, 9.

Статья. 52 (1)

Письменное описание, то есть документ, должен рассматриваться как ставший доступным для общественности, если на данную дату для членов общественности было возможным получить знания из содержания документа и не было никаких барьеров конфиденциальности, которые ограничивали бы использование или распространение этого знания. Например, немецкие полезные модели ("Gebrauchsmuster") уже публично доступны на дату их зачисления в Реестр полезных моделей ("Eintragungstag"), которая предшествует дате ее публикации в Патентном Бюллетене ("Bekanntmachung im Patentblatt"). В отчете о поиске также упоминаются документы, в которых имеются или не полностью сняты сомнения относительно факта общедоступности и относительно точной даты публикации документа. Если заявитель оспаривает общедоступность или предполагаемую дату публикации документа, эксперт должен рассмотреть вопрос о том, исследовать ли этот вопрос далее. Если заявитель представляет достаточно веские причины для сомнения в вопросе, является ли документ частью "уровня техники" по отношению к его заявке, и дальнейшее исследование не дает достаточных оснований для снятия этого сомнения, то эксперт не должен исследовать этот вопрос далее. Единственная дополнительная проблема может возникнуть для эксперта в случаях, когда:

- (i) документ воспроизводит устное описание (например, публичная лекция) или дает отчет о предшествующем использовании (например, показ на открытой выставке); и
- (ii) только устное описание или лекция были доступны общественности до "даты подачи" европейской заявки, а сам документ был издан на эту дату или позднее.

В таких случаях эксперт должен учитывать, что документ содержит правдоподобное сообщение лекции, показа или другого случая, произошедших ранее, и поэтому должен расцениваться как являющийся частью "уровня техники". Если же заявитель приводит достаточные аргументы, чтобы оспорить правдоподобность сообщения, содержащегося в документе, эксперт также не должен исследовать этот вопрос далее.

6.2 Раскрытия посредством Интернета

Раскрытия в Интернете, в принципе, считаются частью уровня техники согласно Ст. 54 (2). Информация, раскрытая в Интернете или в базах данных, доступных в Интернете в оперативном режиме, считается доступной для общественности с даты публикации в оперативном режиме. Веб-страницы в Интернете часто содержат в высшей степени важную техническую информацию. Возможно, определенная информация доступна

только в Интернете на таких веб-страницах. Это касается, например, дигитальных справочников и обучающих программ для программного обеспечения (таких как видеоигры) или другие продукты с коротким жизненным циклом. Следовательно, для стабильности патентов часто крайне важно цитировать те публикации, которые доступны только на веб-страницах.

6.2.1 Установление даты публикации

При установлении даты публикации следует учитывать два аспекта. Необходимо отдельно установить, обозначена ли данная дата правильно и стало ли соответствующее содержание действительно доступным для общественности с этой даты.

Интернет функционирует таким образом, что установление фактической даты, на которую информация стала доступной для общественности, может быть затруднено. Например, не на всех веб-страницах указывается, когда они были опубликованы в Интернете. Кроме того, хотя веб-страницы легко обновляются, большинство из них не предоставляет ни архивов ранее опубликованного материала, ни отчетов, которые позволили бы общественности – а также экспертам – точно установить, что и когда было опубликовано.

Веб-страница становится уровнем техники и в том случае, если она стала доступной для ограниченного круга людей (например, посредством пароля) или доступ к ней платный (аналогичный покупке книги или подписке на журнал). Достаточно того, чтобы веб-страница была, в принципе, доступна без каких-либо условий конфиденциальности.

Наконец, теоретически возможно манипулировать датами и содержанием раскрытия через Интернет (как в случае традиционных документов). Однако, ввиду явного размера и избыточности информации, доступной в Интернете, следует считать маловероятным, что раскрытие, обнаруженное экспертом в Интернете, подверглось манипуляции. Следовательно, можно считать, если нет особых доказательств обратного, что указанную дату правильной.

6.2.2 Стандарт доказательства

Если заявке или патенту противопоставляется документ, опубликованный в Интернете, то должны быть установлены те же факты, что при любом другом виде доказательства, включая печатные публикации (сравни. С-IV, 6.1). Эта оценка дается согласно принципу “свободной оценки доказательства” (см. Т 482/89, ОJ 11/1992, 646, и Т 750/94, ОJ 1-2/1998, 32). Это означает, что каждой части доказательства придается соответствующий вес согласно его доказательственной силе, которая определяется с учетом особых обстоятельств каждого конкретного случая. Оценка этих обстоятельств происходит по принципу оценки вероятности, согласно которому недостаточно, чтобы предполагаемый факт (например, дата публикации) был просто вероятен; отдел экспертизы должен быть убежден, что этот факт верен. Но это, однако, означает, что утверждение не должно быть обязательно доказано безусловно и без пробелов.

Во многих случаях раскрытия через Интернет содержат четкое указание на дату публикации, которая, как правило, считается достойной доверия. Такие указания даты

принимаются как верные, и бремя доказывания иного лежит на заявителе. Для установления или подтверждения даты публикации, возможно, при необходимости должны косвенные доказательства (см. С-IV, 6.2.4). Если эксперт приходит к выводу, что, исходя из баланса вероятностей, определенный документ был доступен для общественности на определенную дату, эта дата используется как дата публикации в целях проведения экспертизы.

6.2.3 Бремя доказательства

В принципе, при заявлении возражения бремя доказательства первоначально лежит на эксперте. Это означает, что возражения должны быть обоснованы и доказаны, и должно быть ясно, что, исходя из оценки вероятности, возражение обосновано. Если это сделано, то доказательство обратного, другими словами, бремя доказательства переходит к заявителю.

Если заявитель представляет основания для сомнения относительно предполагаемой даты публикации раскрытия в Интернете, эксперт должен принять эти основания во внимание. Если эксперт больше не убежден в том, что раскрытие является частью уровня техники, то он должен будет или представить новые доказательства, чтобы поддержать спорную дату публикации, или не будет использовать это раскрытие далее в качестве уровня техники.

Чем позже эксперт решает получить такое доказательство, тем труднее это будет сделать. Эксперт должен по своему усмотрению решать, стоит ли тратить небольшое количество времени на стадии поиска, чтобы найти новые доказательства в поддержку даты публикации.

Если заявитель опровергает дату публикации раскрытия в Интернете без оснований или просто ссылаясь на ненадежность раскрытий в Интернете, то этому аргументу придается лишь минимальный вес и поэтому вряд ли это повлияет на мнение эксперта.

В то время как даты и содержание раскрытий через Интернет могут рассматриваться как факт, сами раскрытия обладают различной степенью надежности. Чем более надежным является раскрытие, тем тяжелее будет для заявителя доказать, что оно неверно. Ниже будет рассматриваться надежность некоторых видов публикаций в Интернете.

6.2.3.1 Специализированные журналы

Особое значение для экспертов имеют специализированные журналы в Интернете, которые публикуются научными изданиями (например, IEEE, Springer, Derwent). Эти журналы настолько же надежны, как и традиционные печатные журналы.

Нужно отметить, что публикация в Интернете номера журнала может произойти раньше даты публикации соответствующей печатной версии. Кроме того, некоторые журналы предварительно издают в Интернете рукописи, которые были представлены им, но которые еще не были изданы, в некоторых случаях раньше, чем они были даже одобрены для печатной публикации (например, журнал "Геофизика"). Если после этого журнал не одобряет рукопись для публикации, эта предварительная публикация

рукописи может быть единственным раскрытием содержания. Эксперты должны также помнить, что предварительно изданная рукопись может отличаться от конечной, печатной версии. Эти два документа нужно рассматривать как отдельные раскрытия, каждый с отдельной датой публикации.

Когда дата публикации в Интернете журнала слишком неопределенная (например, известны только месяц и год) и самая неудачная возможность (последний день месяца) является слишком поздней, то эксперт может запросить точную дату публикации. С такой просьбой можно обратиться напрямую, используя форму, предлагаемую издателем в Интернете, или через библиотеку ЕПВ.

6.2.3.2 Другие публикации, "эквивалентные печатным"

Кроме научных издательств, существует много других источников, которые предоставляют надежную дату публикации. К ним относятся, например, издательства газет или периодических изданий, а также каналы телевидения или радиостанции. Академические учреждения (такие как академии наук или университеты), международные организации (такие как Европейское космическое агентство), общественные организации (такие как министерства или общественные исследовательские организации) или учреждения стандартизации также, как правило, относятся к этой категории.

Некоторые университеты имеют так называемые архивы eprint, в которых авторы могут опубликовать сообщения о результатах исследований в электронной форме, прежде чем представить или опубликовать их на конференции или в журнале. Фактически некоторые из этих отчетов никогда не появляются в других публикациях. Самым знаменитым архивом считается arXiv.org (www.arxiv.org <<http://www.arxiv.org>>, при библиотеке университета Корнелла), но есть и несколько других, таких как eprint архив криптологии (eprint.iacr.org, при Международной Ассоциации Исследования Криптологии). Некоторые публикации, которые доступны для общественности на веб-страницах исследователей, такие как Citeseer или ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu и chemxseer.ist.psu.edu, оба при университете штата Пенсильвания), попадают в такие архивы со страниц исследователей в результате автоматического поиска.

Компании, организации или частные лица используют Интернет для публикации документов, которые были ранее изданы в печатной форме. Они включают, например, руководства для программных продуктов, таких как видеоигры, руководства для таких продуктов, как мобильные телефоны, продуктовые каталоги или прейскуранты и так называемые «белые книги» о продуктах и семействах продуктов. Конечно, большинство этих документов предназначено для общественности - например, для фактических или потенциальных клиентов – и, таким образом, предназначены для публикации. Следовательно, указанную дату можно считать датой публикации.

6.2.3.3 Нетрадиционные публикации

Интернет также используется для обмена и публикации информации такими способами, которые не существовали раньше в подобной форме, например, посредством семинаров *Usenet*, блогов, архивов электронной почты, страниц вики или списков адресатов. Документы, полученные из таких источников, также составляют

уровень техники, хотя в таких случаях может быть труднее установить дату их публикации, и надежность этих источников может быть различной.

Автоматически генерируемые отметки времени (обычно используемые, например, в блогах, статьях *Usenet* или архивы версий страниц вики) можно считать надежными датами публикаций. Такие даты могут быть, однако, быть произведены неточными компьютерными часами; в то же время, необходимо учесть тот факт, что многие услуги в Интернете зависят от точного отсчета времени и часто перестают функционировать, если время и дата неверные. При отсутствии указаний на обратное часто используемую дату “последней модификации” можно считать датой публикации.

6.2.4 Раскрытия, в которых дата отсутствует или она ненадежна

В случаях, когда раскрытие через Интернет важно для экспертизы, но дата публикации специально не указана, или если заявитель доказал, что данная дата ненадежна, эксперт может попытаться получить новые доказательства для установления или подтверждения даты публикации. Он может использовать, в частности, следующую информацию:

- (a) Информация, касающаяся веб-страницы, доступной в архивах интернет-услуг. Самым знаменитой в этой области является услуга интернет-Архив, доступная посредством так называемой “Wayback Machine” (www.archive.org). Факт того, что архив неполон, не умаляет достоверности его данных. Также нужно отметить, что юридические оговорки об отсутствии гарантии правильности предоставленной информации, обычно используемые на веб-страницах (даже такие пользующиеся доверием источники информации как *esp@cenet* или IEEE), не должны расцениваться как негативное свидетельство о фактической надежности веб-страниц.
- (b) Отметки времени, касающиеся модификации файла или веб-страницы (например, использующиеся на страницах вики в Википедии и в системах управления версией, используемых для разработки программного обеспечения, которое уже распределено).
- (c) Автоматически генерируемые отметки времени, используемые в справочниках файла или других базах или автоматически проставляемые в содержании (например, сообщения форума и блоги).
- (d) Индексация дат, проставляемых на веб-странице поисковыми машинами (например, в тайнике Google). Эти даты более поздние датами по сравнению с фактическими датами публикации, так как для индексации новых веб-страниц поисковыми машинами требуется время.
- (e) Информация о дате публикации, включенная непосредственно в раскрытие через Интернет. Информация относительно даты иногда скрывается в программировании, создающим веб-страницу, но не видна на веб-странице в том виде, в котором она появляется в браузере. Эксперты могут, например, использовать инструменты компьютерной экспертизы для восстановления таких дат. Чтобы дать справедливую оценку точности даты и заявителем, и экспертом, эти даты должны использоваться только в том случае, если эксперт знает, как они были получены и может сообщить об этом заявителю.

- (f) Информация о повторном появлении раскрытия в нескольких местах (отражающие места), или в нескольких версиях.

Также можно провести исследования путем запроса к владельцу или автору веб-страницы для установления даты публикации для большей достоверности. Доказательственная сила утверждений, полученных таким образом, должна быть оценена отдельно в каждом случае.

Если никакая дата не может быть получена (кроме даты поиска экспертом, которая будет слишком поздней для рассматриваемой заявки), раскрытие не может использоваться как уровень техники во время проведения экспертизы. Если эксперт полагает, что публикация, хотя недатированная, имеет важное значение для изобретения и может представлять интерес для заявителя или третьих лиц, то он может процитировать публикацию в отчете о поиске как документ L. В отчете о поиске и письменном заключении следует объяснить, почему этот документ был упомянут. Такое упоминание раскрытия также может быть полезным для ссылки на него при рассмотрении будущих заявок, причем дата поиска может использоваться в качестве даты публикации.

6.2.5 Проблематичные случаи

Веб-страницы иногда делятся на структуры, содержание которых взято из различных источников. У каждой из этих структур может быть своя собственная дата публикации, которую, возможно, надо будет проверить. В системе архивирования, например, может быть, что одна структура содержит сохраненную информацию со старой датой публикации, тогда как другие структуры содержат рекламу, дата которой производится во время поиска. Эксперт должен удостовериться, что он использует правильную дату публикации, то есть упомянутая дата публикации относится к соответствующему содержанию.

Когда документ, восстановленный из интернет-архива, содержит ссылки, нет гарантии, что ссылки указывают на документы, сохраненные на ту же самую дату. Может даже быть, что линк не указывает на сохраненную страницу вообще, а указывает на последнюю версию веб-страницы. Это может, в частности, произойти при указании ссылки на изображения, которые часто не архивируются. Может также случиться, что сохраненные ссылки не будут работать вообще.

Некоторые адреса в Интернете (*URL*) не являются постоянными, то есть они разработаны, чтобы работать только во время одной сессии. На это указывают длинные *URL* с очевидно случайными числами и буквами. Существование такого *URL* не предотвращает использование раскрытия в качестве уровня техники, но это означает, что *URL* не будет функционировать для других людей (например, для заявителя после получения отчета о поиске). Для непостоянных *URL*, или если это представляется целесообразным по другим причинам, эксперт должен указать, как он зашел на определенный *URL* от главной страницы соответствующей веб-страницы (то есть какие ссылки или какие критерии поиска использовались).

6.2.6 Технические детали и общие замечания

Распечатывая веб-страницу, нужно позаботиться о том, чтобы полный URL был ясно читаем. То же самое относится к соответствующей дате публикации на веб-странице.

Нужно обратить внимание на то, что дата публикации может быть представлена в различных форматах, а именно, или в европейском формате dd/mm/yyyy, или в американском формате mm/dd/yyyy или в формате Международной Организации по Стандартизации yyyy/mm/dd. Если формат не будет специально обозначен, невозможно будет отличить между европейским форматом и американским форматом между числами 1-12 каждого месяца.

Если дата публикации близка к соответствующей дате приоритета, часовой пояс публикации может быть крайне важным для интерпретации даты публикации.

Эксперт должен всегда указывать дату нахождения веб-страницы. Цитируя раскрытия в Интернете, он должен пояснить статус уровня техники документа, например, как и где он получил дату публикации (например, что эти восемь цифр в URL представляют дату архивирования в формате YYYYMMDD), и любую другую важную информацию (например, при упоминании двух или более связанных между собой документов, следует указать, каким образом они связаны, например, что линк 'хуз' в первом документе приводит ко второму документу).

6.3 Предоставление возможности раскрытия

Предмет считается ставшим доступным для общественности и поэтому принадлежащим к уровню техники в соответствии со Ст. 54 (1), если информация, предоставленная специалисту, достаточна, чтобы он мог на соответствующую дату (см. IV, 9.3), выполнить техническую теорию, являющуюся предметом раскрытия, применяя общие знания в этой области, которыми, как предполагается, он располагает (см. Т 26/85, ОJ 1-2/1990, 22, Т 206/83, ОJ 1/1987, 5 и Т 491/99, неопубликованный в ОJ).

6.4 Дата подачи заявки или дата приоритета как дата вступления в силу

"Дату подачи заявки" в Ст. 54 (2) и 54 (3) следует понимать как дату приоритета в соответствующих случаях (см. Главу V). Нужно помнить, что у различных формул или различных вариантов, заявляемых в формуле, могут быть различные даты вступления в силу, то есть даты подачи заявки или заявленные даты приоритета (или одна из заявленных дат приоритета). Вопрос новизны относительно каждой формулы (или части формулы, в которой указывается несколько альтернатив) нужно рассматривать отдельно, при этом уровень техники относительно одной формулы или одной части формулы может включать признаки, например, промежуточный документ (см. В-Х, 9.2 (iv)), которые не могут быть противопоставлены другой формуле или другому варианту в той же самой формуле, потому что для последних действует более ранняя дата вступления в силу.

Статья 89

Конечно, если все признаки в уровне техники стали доступными для общественности до даты самого раннего приоритетного документа, эксперту не нужно (и он не должен) заниматься распределением дат вступления в силу.

Если заявитель предоставляет недостающие части описания, или чертежей (см. А-II, 5.1) позднее согласно Правилу 56, то датой подачи заявки будет считаться дата подачи этих недостающих элементов согласно Правилу 56 (2) (см. А-II, 5.3), если только они полностью не содержатся в документе приоритета и соответствуют (см. А-II, 5.4) требованиям, указанным в Правиле 56 (3); в этом случае начальная дата подачи заявки сохраняется. Таким образом, датой подачи заявки в целом считается либо дата подачи недостающих элементов, либо первоначальная дата подачи заявки.

Правило 56

Формулы, предоставленные в ответ на сообщение по Правилу 58 (см. А-III, 15), не приводят к изменению даты подачи заявки (см. А-III, 15), поскольку их рассматривают как поправки к первоначально поданной заявке (см. VI, 5.3.1).

Правило 58

6.5 Документы на неофициальном языке

Отчет о поиске будет включать документ на неофициальном языке только в том случае, если есть убедительные доказательства (например, на основе чертежей, реферата, соответствующего патента на официальном языке или перевода, произведенного экспертом или человеком, знающим язык документа), что документ имеет непосредственное отношение к заявке (см. В-Х, 9.1.2 и 9.1.3). В своем заключении о поиске или в сообщении по Ст. 94 (3) эксперт может указать этот документ на основе того же доказательства. Если же заявитель оспаривает уместность документа и приводит определенные причины для этого, эксперт должен рассмотреть вопрос, оправдано ли в свете этих причин и другого уровня техники дальнейшее исследование. В этом случае он должен получить перевод документа (или просто соответствующей его части, которая может без труда быть идентифицирована). Если его мнение о том, имеет ли данный документ отношение к рассматриваемому вопросу, не изменилось, то он должен послать копию перевода заявителю вместе со следующим официальным сообщением.

7. Конфликт с другой европейской заявкой

7.1 Уровень техники согласно Ст. 54 (3)

Уровень техники также включает в себя содержание другой европейской заявки, поданной до даты подачи или до дня приоритета данной заявки, но опубликованной согласно Ст. 93 на дату или позднее даты подачи или действительной даты приоритета рассматриваемой заявки. Такая более ранняя заявка рассматривается в качестве части уровня техники относительно новизны, но не в отношении изобретательского уровня. Таким образом, "дата подачи заявки", указанная в Ст. 54 (2) и (3), должна толковаться как дата приоритета в соответствующих случаях (см. Главу V). "Содержанием" европейской заявки принято считать раскрытие в целом, то есть описание, чертежи и формулы, включая:

Статья 54 (3)

Статья 56

- (i) любые признаки, раскрытые эксплицитно (за исключением правовых оговорок для невыполнимых осуществлений);
- (ii) любые признаки, для которых допустимым образом сделана ссылка (см. II, 4.19, предпоследний параграф) на другим документам; и
- (iii) уровень техники, по эксплицитным определениям.

Однако "содержание" не включает ни документы приоритета (целью такого документа, является простое определение, до какой степени дата приоритета действительна для раскрытия европейской заявки (см. V, 1.2)), ни – с учетом Ст. 85 - реферат (см. В--XI, 2).

Важно отметить, что при применении Ст. 54 (3) нужно рассматривать содержание заявки, поданной на более раннюю дату. Если заявка подана на неофициальном языке, как разрешено Ст. 14 (2) (см. A-VIII, 1.1), то возможно, что в переводе на язык процедуры некоторые данные будут по ошибке опущены и не опубликованы на этом языке согласно Ст. 93. Но даже и в этом случае содержание подлинного текста имеет основное значение для целей Ст. 54 (3).

7.1.1 Требования

Вопрос о том, может ли опубликованная европейская заявка быть противоречащей заявкой по Ст. 54 (3), определяется, во-первых, датой подачи заявки и датой ее публикации; дата ее подачи должна предшествовать дате подачи или действительной дате приоритета рассматриваемой заявки, и она должна быть опубликована на соответствующую дату подачи или приоритета или следовать за этой датой. Если в опубликованной европейской заявке заявлен приоритет, то дата приоритета заменяет дату подачи заявки (Ст. 89) относительно того предмета в заявке, который относится к приоритетной заявке. Если право приоритета не было использовано или утрачено каким-либо другим образом, то определяющей датой является не дата приоритета, а дата подачи; это касается и тех случаев, когда, возможно, испрашиваемый приоритет привел бы к возникновению действительного права приоритета.

Кроме этого, требуется, чтобы противоречащая заявка все еще находилась на стадии рассмотрения на дату ее публикации (см. J 5/81, OJ 4/1982, 155). Если заявка перед датой публикации была отозвана или иным образом стала недействительной, однако была опубликована, потому что приготовления к публикации были завершены, публикация не имеет силы по Ст. 54 (3), но имеет силу по Ст. 54 (2). Ст. 54 (3) следует понимать как имеющую отношение к публикации "действительной" заявки, то есть существующей на дату ее публикации европейской заявки на патент.

Изменения, вступающие в силу после даты публикации (например, отзыв указания или отзыв испрашивания приоритета или потеря приоритета по иным причинам), не

касаются к применению Ст. 54 (3) (о промежуточных положениях относительно Ст.54 (4) ЕПК 1973 см. III, 8.1 и см. A-III, 11.1 и A-III, 11.3 о промежуточном урегулировании относительно неуплаты пошлин за указание для заявок, поданных до 1 апреля 2009).

7.2 Заявка Евро-РСТ

Вышеупомянутые принципы также относятся к заявкам РСТ, указывающим ЕР, но с важным отличием. Ст. 153 в сочетании с Правилем 165 поясняет, что заявка РСТ не включается в уровень техники в целях Ст. 54 (3), если заявитель РСТ не внес необходимую плату за подачу заявки согласно Правилу 159 (1) (с) и не представил заявку РСТ в ЕПВ на английском, французском или немецком языках (это означает, что перевод требуется, если заявка РСТ была опубликована на японском, китайском, испанском, русском, корейском, португальском или арабском языках).

Статья 153

Правило 165

7.3 Обычно указываемые государства

См. С-III, 8.1 о переходных положениях о применимости Ст. 54 (4) 1973 ЕПК к заявкам, которые находятся на рассмотрении на 13 декабря 2007 и патентам, которые уже выданы на эту дату.

7.4 Двойное патентование

ЕПК предусматривает специальные случаи сосуществования Европейских заявок с одинаковыми датами вступления в силу. Однако по общепринятому принципу в большинстве патентных систем выдача двух патентов одному и тому же заявителю на одно изобретение невозможна. Допускается подача двух заявок, которые имеют одно и то же описание, но формулы которых отличаются друг от друга и тем самым направлены на различные изобретения. Однако в тех редких случаях, когда в двух или нескольких европейских заявках от одного и того же заявителя указано одно и то же государство или государства (причем это указание подтверждено путем оплаты соответствующих пошлин за указание) и когда формулы этих заявок имеют одну и ту же дату подачи или дату приоритета и касаются одного и того же изобретения (формулы, находящиеся в противоречии согласно VI, 9.1.6), заявителю нужно сообщить о том, что он должен или внести поправки в одну или более заявок таким образом, чтобы они не заявляли одно и то же изобретение, или выбрать одну из заявок, которую он желает представить для рассмотрения в целях выдачи патента. В случае поступления двух заявок с одинаковыми датами вступления в силу, поступившими от разных заявителей, то каждой заявке должно быть позволено пройти процедуру так, как если бы другой заявки не существовало.

8. Конфликт с национальными правами, имеющими силу на более раннюю дату

В случае существования национального права на более раннюю дату в договариваемом государстве, указанном в заявке, у заявителя имеется несколько возможностей для внесения поправки. Во-первых, он может просто отозвать указание из своей заявки того договариваемого государства, в которой имеются

национальные права на более раннюю дату. Во-вторых, для такого государства, он может представить формулы, которые отличаются от формул для других указанных государств. В-третьих, заявитель может ограничить существующий комплект своих формул таким образом, чтобы национальное право на более раннюю дату больше не затрагивалось.

Правило 138

Нельзя ни требовать, ни предлагать внести поправки в заявку в отношении предшествующих национальных прав (см. также III, 8.4). Однако, если формулы были исправлены, то, в случае необходимости, требуется внести соответствующие поправки в описание и чертежи, чтобы избежать неясностей.

9. Новизна

9.1 Уровень техники в соответствии со Ст. 54 (2)

Изобретение считается новым, если оно не является частью уровня техники. Для определения термина "уровень техники" см. IV, 6. Нужно отметить, что при рассмотрении новизны (в отличие от изобретательского уровня, см. IV, 11.8), не допускается сочетание отдельных предметов уровня техники вместе. Также не допускается сочетание отдельных предметов, принадлежащих различным осуществлениям, описанным в одном и том же документе, если такое сочетание не было специально предложено (Т 305/87, ОЖ 8/1991, 429).

Статья 54 (1)

Если же документ ("первичный" документ) эксплицитно ссылается на другой документ как дающий более подробную информацию об определенных признаках, теория последнего должна быть расценена как включенная в документ, содержащий ссылку, если документ, на который сделана ссылка, был доступен для общественности на дату публикации документа, содержащего ссылку (см. Т 153/85, ОЖ 1-2/1988, 1) (Для уровня техники в соответствии со Ст. 54 (3), см. IV, 7.1, и II, 4.19, предпоследний параграф). Однако соответствующей датой в целях установления новизны всегда является дата первичного документа (см. IV, 9.3).

Кроме того, любой вопрос, эксплицитно оговоренный (за исключением оговорок, которые исключают неосуществимые осуществления) и уровень техники, признанный в документе, в такой мере, в которой он описан в нем, должны быть расценены как включенные в документ.

Также допускается использование словаря или подобного ему справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

9.2 ИмPLICITНЫЕ признаки или известные эквиваленты

Документ лишает новизны любой заявляемый предмет, получаемый непосредственно и однозначно из этого документа, включая любые признаки, которые не указаны в документе отдельно, но для специалиста ясны из содержания. Например, раскрытие использования каучука при обстоятельствах, в которых используются его эластичные

свойства, даже если это не заявлено отдельно, лишает новизны использование эластичного материала. Ограничение в рамках предмета, "следующего непосредственно и однозначно" из документа, играет важную роль. Таким образом, неправильно при рассмотрении новизны интерпретировать теорию документа как включение известных эквивалентов, которые не раскрыты в документах,; это является вопросом проверки изобретательского уровня.

9.3 Соответствующая дата предшествующего документа

При установлении новизны предшествующий документ должен трактоваться так, как если бы он трактовался специалистом на соответствующую дату документа. "Соответствующей" датой считается дата публикации в отношении ранее опубликованного документа и дата подачи заявки (или, соответственно, дата приоритета) в отношении документа согласно Ст. 54 (3) (см. IV, 7.1).

9.4 Предоставление возможности раскрытия предшествующего документа

Предмет, описанный в документе, может только быть расценен как ставший доступным общественности, и поэтому как составляющий уровень техники в соответствии со Ст. 54 (1), если информация, содержащаяся в нем, является достаточной для специалиста, чтобы позволить ему, на соответствующую дату документа (см. IV, 9.3), выполнить техническую теорию, которая является предметом документа, учитывая также общее знание в области техники, которым, как предполагается, но обладает (см. Т 26/85, ОJ 1-2/1990, 22, Т 206/83, ОJ 1/1987, 5 и Т 491/99, не опубликованный в ОJ).

Кроме того, нужно отметить, что химический состав, название или формула которого упомянута в документе уровня техники, не рассматривается как известный, если информация в документе, вместе со знанием, в основном доступным на соответствующую дату документа, не позволяет его изготовление или отделение или, например в случае природного продукта, только отделение.

9.5 Общее раскрытие и определенные примеры

При установлении новизны нужно иметь в виду, что общее раскрытие обычно не лишает новизны любого определенного примера, входящего в рамки терминов этого раскрытия, но именно это раскрытие действительно лишает новизны общую формулу, охватывающую это раскрытие, как например, раскрытие меди лишает новизны металл как общее понятие, но не любой другой металл, кроме меди, и одна из заклепок лишает новизны средства крепления как общее понятие, но не любое крепление, кроме заклепок.

9.6 ИмPLICITное раскрытие и параметры

В отношении предшествующего документа, отсутствие новизны может быть очевидным из того, что эксплицитно заявлено в документе. Отсутствие новизны может имPLICITным и в том смысле, что при выполнении теории предшествующего документа специалист неизбежно достиг бы результата, попадающего в рамки терминов формулы. Возражение относительно отсутствия новизны этого рода должно быть заявлено экспертом только в том случае, когда не может быть никакого

разумного сомнения относительно практического эффекта предшествующего учения (однако, для второго немедицинского использования, см. IV, 9.7). Ситуации подобного рода могут также произойти в случаях, когда формулы или их признаки определяют изобретение посредством использования параметров (см. III, 4.11). Может случиться, что в соответствующем уровне техники упомянуты другие параметры или никакие параметры вовсе не упомянуты. Если известные и заявленные продукты идентичны во всех других отношениях (если, например, исходные продукты и производственные процессы идентичны), то в первую очередь возникает возражение относительно отсутствия новизны. Если заявитель в состоянии продемонстрировать, например, посредством соответствующих сравнительных экспериментов, что различия в параметрах действительно существуют, вызывает сомнение вопрос о том раскрывает ли заявка все признаки, существенные для изготовления продуктов, имеющих параметры, определенные в формулах (Ст. 83).

9.7 Рассмотрение новизны

При определении новизны предмета формул эксперт должен придерживаться руководства, данного в III, 4.5 - 4.21. Он должен помнить, что, особенно для формул, направленных на физический предмет, неотличительные признаки специфического намеченного использования должны быть проигнорированы (см. III, 4.13). Например, формула вещества X для использования в качестве катализатора не была бы новой по отношению к тому же самому веществу, известному как краска, если только упомянутое использование не подразумевает специфическую форму вещества (например, присутствие определенных добавок), которая отличает его от известной формы вещества. То есть признаки, не заявленные эксплицитно, но подразумевающие специфическое использование, должны быть учтены (см. пример "формы для литой стали" в III, 4.13). Для формул первого медицинского использования, см. IV, 4.8.

Далее необходимо учесть, что формула использования известного состава в определенных целях (второе немедицинское использование), которая основана на техническом эффекте, должна интерпретироваться как включающая этот технический эффект в качестве функционального технического признака, и соответственно, не открыта для возражения по Ст. 54 (1), при условии, что такой технический признак не стал доступным для общественности ранее (G 2/88, OJ 4/1990, 93, и G 6/88, OJ 4/1990, 114). Для формул второго или дальнейшего медицинского использования, см. IV, 4.8.

9.8 Изобретения, касающиеся отбора

Изобретения, имеющие отношение к отбору, касаются отбора отдельных элементов, подкомплектов или поддиапазонов, которые в пределах большего известного комплекта или диапазона не были отдельно упомянуты.

(i) При определении новизны отбора нужно решить, были ли раскрыты отобранные элементы в индивидуализированной (конкретной) форме в уровне техники (см. T 12/81, OJ 8/1982, 296). Отбор лишь из одного списка специально раскрытых элементов не придает новизны. Однако, если отбор должен быть сделан из двух или более списков определенной длины для достижения определенной комбинации признаков, тогда комбинация признаков, не раскрытых в уровне техники определенным образом,

придает новизну ("принцип двух списков"). Примерами отбора из двух или более списков являются:

(a) отбор отдельных химических составов из известной родовой формулы, в соответствии с которой отобранный состав получен в результате выбора определенных заместителей из двух или более "списков" заместителей, данных в известной родовой формуле. То же самое относится к определенным смесям, следующим из выбора отдельных компонентов из списков компонентов, составляющих смесь уровня техники;

(b) отбор исходных материалов для изготовления конечного продукта;

(c) отбор поддиапазонов нескольких параметров из соответствующих известных диапазонов.

(ii) Поддиапазон, отобранный из более широкого числового диапазона уровня техники, считают новым, если каждый из следующих трех критериев удовлетворен (см. Т 98/84, ОJ 7/1985, 209; Т 279/89, не опубликованный в ОJ):

(a) отобранный поддиапазон является узким по сравнению с известным диапазоном;

(b) отобранный поддиапазон достаточно далеко удален от любых определенных примеров, раскрытых в уровне техники, и от крайних точек известного диапазона;

(c) отобранный диапазон не является произвольным образцом уровня техники, то есть не является простым осуществлением уровня техники, а является другим изобретением (целеустремленный выбор, новая техническая теория).

Эффект, происходящий только в заявленном поддиапазоне, не может сам по себе придавать новизну этому поддиапазону. Однако такой технический результат, получаемый в отобранном поддиапазоне, но не во всем известном диапазоне, может подтверждать соответствие критерию c), то есть подтверждать, что изобретение является новым, а и не просто образцом уровня техники. Значение "узкий" и "достаточно далеко удаленный" должны быть рассмотрены в зависимости от конкретного случая. Новый технический результат, полученный в пределах отобранного диапазона, может иметь такой же результат в отношении более широкого известного диапазона, но в больших пределах.

(iii) В случае совпадения диапазонов (например, числовые диапазоны, химические формулы) заявленного предмета и уровня техники применяются те же принципы определения новизны, что и в других случаях, например, при изобретениях, имеющих отношение к отбору (см. Т 666/89 ОJ 8/1993, 495). Нужно решить, какой предмет стал доступным для общественности посредством раскрытия уровня техники и, таким образом, является частью уровня техники. В этом контексте следует учесть не только примеры, но и содержание документа уровня техники в целом. Что касается совпадения диапазонов или числовых диапазонов физических параметров, то отдельно указанные крайние точки известного диапазона эксплицитно упомянутых промежуточных величин или конкретный пример из совпадающего уровня техники

лишает изобретение новизны. Исключение определенных величин, известных из диапазона уровня техники и лишаящих новизны, не достаточно, нужно также учитывать, будет ли специалист в свете технических фактов и общего знания в области, которым, как предполагается, он обладает, серьезно применять техническое учение документа уровня техники в совпадающем диапазоне. Если можно справедливо предположить, что он сделал бы именно так, то нужно прийти к заключению, что новизны не существует. В Т 26/85, ОJ 1-2/1990, 22 специалист не мог серьезно намереваться работать в совпадающем диапазоне, так как уровень техники удивительным образом содержал аргументированное утверждение, которое ясно отговаривает его от выбора данного диапазона, хотя последний был заявлен в уровне техники. Критерии, упомянутые в пункте (ii), могут быть применены аналогично для определения новизны совпадающих числовых диапазонов (см. Т 17/85, ОJ 12/1986, 406). В отношении совпадения химических формул, новизна признается, если заявленный предмет отличается от уровня техники в диапазоне совпадения с новым техническим элементом (новая техническая теория), сравни Т 12/90, пункт 2.6 из причин, не опубликованный в ОJ, как, например определенно отобранный химический осадок, который охвачен в общих чертах уровнем техники в совпадающей области, но который не индивидуализирован в документе уровня техники. Если дело обстоит иным образом, то нужно рассмотреть серьезно, намеревается ли специалист работать в диапазоне несовпадения и/или признает, что диапазон совпадения непосредственно и однозначно раскрыт имплицитно в уровне техники (см., например, Т 536/95, не опубликованный в ОJ). Если ответ положительный, то новизна отсутствует.

10. Раскрытия, не порочащие новизну

10.1 Общие положения

Существует два особых случая, в которых предшествующее раскрытие изобретения не учитывается в качестве части уровня техники, то есть где раскрытие произошло по причине:

Статья 55 (1)

(i) очевидного злоупотребления по отношению к заявителю или его законному предшественнику - например, изобретение было получено от заявителя и раскрыто против его желания; или

Статья 55 (1) (a)

(ii) показа изобретения заявителем или его законным предшественником на официально признанной международной выставке по определению Ст. 55 (1) (b).

Статья 55 (1) (b)

10.2 Сроки

Основное условие в обоих случаях (i) и (ii) состоит в том, чтобы раскрытие произошло не ранее, чем за шесть месяцев до подачи заявки. Для вычисления шестимесячного периода соответствующей датой считается дата фактической подачи Европейской заявки на выдачу патента, а не дата приоритета (G 3/98, OJ 2/2001, 62, и G 2/99, OJ 2/2001, 83).

10.3 Очевидное злоупотребление

В случае (i) раскрытие могло быть сделано в опубликованном документе или любым другим способом. В особом случае раскрытие могло быть сделано в европейской заявке с более ранней датой приоритета. Таким образом, например, лицо В, которому было сообщено об изобретении А по секрету, мог сам подать заявку на выдачу патента на это изобретение. В этом случае раскрытие, следующее из публикации заявки В, не будет наносить ущерб правам А при условии, что А уже подал заявку или подал заявку в течение шести месяцев после такой публикации. В любом случае, принимая во внимание Ст. 61, В не имеет права продолжать процедуру заявки (см. VI, 9.2).

Для установления "очевидного злоупотребления" со стороны человека, раскрывающего изобретение, должно быть либо фактическое намерение нанести ущерб, либо фактическое или конструктивное знание, что вред будет нанесен или может быть нанесен вследствие этого раскрытия (см. T 585/92, OJ 3/1996, 129).

10.4 Международная выставка

В случае (ii) заявка должна быть подана в течение шести месяцев после раскрытия изобретения на выставке, чтобы показ не наносил ущерба заявке. Кроме того, во время подачи заявки заявитель должен заявить, что изобретение было показано, и предоставить доказательства этого в течение четырех месяцев, давая подробные сведения согласно Правилу 25 (см. A-IV, 3). Список признанных выставок опубликован в Официальном издании.

Статья 55 (2)

Правило 25

11. Изобретательский уровень

11.1 Общие положения

Изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если для специалиста оно очевидным образом не следует из уровня техники. Новизна (см. C-IV, 7) и изобретательский уровень - различные критерии. Вопрос, присутствует ли изобретательский уровень, возникает только в том случае, если изобретение является новым.

Статья 56

11.2 Уровень техники; дата подачи заявки

"Уровень техники" в целях определения изобретательского уровня определяется в Ст. 54 (2) (см. IV, 6). Это определение следует распространять на такую информацию, которая относится к какой-либо области технологии (Т 172/03, не опубликованный в ОJ). В уровень техники не включаются позднее опубликованные европейские заявки, упомянутые в Ст. 54 (3). Как упомянуто в пункте IV, 6.4, "датой подачи" в Ст. 54 (2) является в соответствующих случаях дата приоритета (см. Главу V). Уровень техники может состоять в соответствующем общем знании, которое не обязательно должно быть зафиксировано в письменной форме и нуждается в доказательстве только при оспаривании (см. Т 939/92, ОJ 6/1996, 309).

11.3 Специалист в области техники

"Специалистом в области техники" является специалист, практикующий в соответствующей области, который располагает средними знаниями и способностями и знает то, что является общим объемом знаний в области техники на определенный момент (см. Т 4/98, ОJ 2002, 139, Т 143/94, ОJ 7/1996, 430, Т 426/88, ОJ 8/1992, 427). Считается, что у него был доступ ко всему, что относится к "уровню техники", в особенности к документам, упомянутым в отчете о поиске, и что он имел в своем распоряжении нормальные средства и способность для обычной работы и экспериментирования. Если проблема побуждает специалиста искать решение в другой технической области, то специалист в той области является специалистом для решения проблемы. Специалист вовлечен в постоянное развитие в своей технической области (см. Т 774/89, Т 817/95, оба документа на опубликованы в ОJ). Предполагается, что он ищет новые импульсы и в соседних и общих технических областях (см. Т 176/84, ОJ 2/1986, 50, Т 195/84, ОJ 2/1986, 121), или даже в отдаленных технических областях, если на это есть причина (Т 560/89, ОJ 12/1992, 725). Поэтому оценка того, имеет ли решение изобретательский уровень, должна быть основана на знаниях и способностях того специалиста (см. Т 32/81, ОJ 6/1982, 225). В некоторых случаях целесообразно представлять группы людей, например, исследовательские или производственные группы, а не одного человека (Т 164/92, ОJ 5/1995, 305, Т 986/96, не опубликованные в ОJ). Следует принять во внимание и то, что специалист обладает тем же уровнем знаний для оценки изобретательского уровня и достаточного раскрытия (см. Т 60/89, ОJ 6/1992, 268, Т 694/92, Т 373/94, не опубликованные в ОJ).

11.4 Очевидность

Таким образом, вопрос для рассмотрения любой формулы, определяющей изобретение, состоит в том, мог ли специалист в данной области на основании уровня техники на дату, предшествующую дате подачи заявки или приоритета, очевидным образом вывести что-либо, что входит в рамки заявляемой формулы. В этом случае формула не допустима из-за отсутствия изобретательского уровня. Термин "очевидный" охватывает все, что не выходит за пределы нормального прогресса технологии, а просто следует явно или логически из уровня техники, то есть что-то, что не требует осуществления какого-либо навыка или способностей, выходящих за рамки тех, которые ожидаются от специалиста. При проверке наличия изобретательского уровня, в отличие от новизны (см. IV, 9.3), допустимо трактовать опубликованный документ в свете знаний, доступных не позднее дня, предшествовавшего дате подачи

заявки или дате приоритета, действительной для заявленного изобретения, и знаний, в общем доступных для специалиста не позднее этого дня.

11.5 Подход проблема-решение

Для оценки наличия изобретательского уровня в объективной и предсказуемой манере, применяется так называемый "**подход проблема-решение**", от которого следует отклоняться лишь в исключительных случаях.

Подход проблема-решения состоит из трех главных стадий:

- (i) определение "ближайшего уровня техники",
- (ii) установление "объективной технической проблемы", которую необходимо решить, и
- (iii) рассмотрение того, было бы заявленное изобретение, исходя из ближайшего уровня техники и объективной технической проблемы, очевидным для специалиста.

11.5.1 Определение ближайшего уровня техники

Ближайшим уровнем техники считается то, что в одной единственной ссылке раскрывает комбинацию признаков, которая составляет отправную точку, в наибольшей степени обещающую успех для очевидной разработки, приводящей к изобретению. При отборе самого близкого уровня техники в первую очередь следует подумать о том, что он должен направлен на схожую цель или эффект, как и изобретение, или, по крайней мере, принадлежать той же самой или близко связанной технической области, что и заявленное изобретение. Практически самым близким уровнем техники является то, что соответствует похожему использованию и требует минимальных структурных и функциональных модификаций для получения заявленного изобретения (Т 606/89, не опубликованный в ОJ).

Самый близкий уровень техники должен быть оценен с точки зрения специалиста на день, предшествующий дню подачи заявки или дате приоритета, действительной для заявленного изобретения.

При установлении самого близкого уровня техники нужно учитывать то, что сам заявитель признает в своем описании и формулах известным. Любое такое утверждение известного уровня техники должно быть расценено экспертом как правильное, если только заявитель не утверждает, что он ошибся (см. VI, 8.2).

11.5.2 Формулировка объективной технической проблемы

На второй стадии, объективным способом устанавливается **техническая проблема**, которая должна быть решена. Для этого нужно исследовать заявку (или патент), ближайший уровень техники и различия (также называемые "**отличительными признаками**" заявленного изобретения) с точки зрения (структурных или функциональных) признаков между заявленным изобретением и самым близким уровнем техники, выявить технический результат, следующий из отличительных признаков, и затем сформулировать техническую проблему.

Признаки, которые не могут считаться вносящими какой-либо вклад, независимо или в комбинации с другими признаками, в технический характер изобретения, не важны для оценки изобретательского уровня (см. Т 641/00, ОJ 7/2003, 352). Такая ситуация может иметь место, например, если признак способствует решению исключительно нетехнической проблемы, например, проблемы в области, исключенной из патентоспособности (см. Т 931/95, ОJ 10/2001, 441).

В контексте подхода проблема—решение техническая проблема состоит в том, чтобы достичь изменения или приспособления ближайшего уровня техники для получения технического результата, который изобретение предоставляет в отношении ближайшего уровня техники. Техническая проблема, определенная таким образом, часто называется **"объективной технической проблемой"**.

Объективная техническая проблема, полученная таким образом, возможно, не состоит в том, что заявитель представил как "проблему" в своей заявке. Последняя может нуждаться в переформулировке, так как объективная техническая проблема основана на объективно установленных фактах, которые, в частности, содержатся в уровне техники, выявленном в ходе рассмотрения, и которые могут отличаться от уровня техники, о котором заявитель фактически знал на момент подачи заявки. В частности, уровень техники, упомянутый в отчете о поиске, может представить изобретение в совершенно другой перспективе исходя из одного только прочтения заявки.

Степень, в которой такая переформулировка технической проблемы возможна, должна быть оценена относительно положения дел в каждом конкретном случае. В принципе, любой результат, получаемый изобретением, может использоваться в качестве основы для переформулировки технической проблемы, если данный результат вытекает из поданной заявки (см. Т 386/89, не опубликованный в ОJ). Также возможно основываться на новых результатах, представленных заявителем позднее во время рассмотрения, при условии, что специалист признал бы эти результаты как подразумевающиеся или связанные с первоначально предложенной поставленной задачей (см. IV, 11.11 и Т 184/82, ОJ 6/1984, 261).

Нужно отметить, что объективная техническая проблема должна быть сформулирована таким образом, чтобы она не содержала указаний на техническое решение, так как включение части технического решения, предлагаемого изобретением, в определение проблемы при рассмотрении уровня техники относительно этой проблемы приводит к ретроспективному обзору изобретательской деятельности (Т 229/85, ОJ 6/1987, 237). Однако, если формула касается цели, которая будет достигнута в нетехнической области, эта цель может на законном основании содержаться в формулировке проблемы как часть структуры технической проблемы для решения, в особенности, как ограничение, которое должно быть удовлетворено (Т 641/00, ОJ 7/2003, 352 и Т 172/03, не опубликованные в ОJ).

Выражение "техническая проблема" должно интерпретироваться в широком смысле; оно не обязательно подразумевает, что техническое решение ведет к техническому усовершенствованию по отношению к уровню техники. Таким образом, проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или похожие результаты или будет более рентабельным. Техническая проблема считается разрешенной только в том

случае, если доказано, что в основном все заявленные осуществления демонстрируют технические результаты, на которых основывается изобретение.

Иногда объективная техническая проблема должна рассматриваться как скопление множества "**частичных проблем**". Это является тем случаем, в котором нет технического эффекта, достигнутого всеми отличительными признаками, взятыми в комбинации, а, скорее, множество частичных проблем независимо друг от друга решено посредством различных групп отличительных признаков (см. IV, 11.6 и Т 389/86, ОJ 3/1988, 87).

11.5.3 Подход "могло быть – было бы"

На третьей стадии требуется ответить на вопрос, есть ли в уровне техники в целом какая-либо теория, которая **была бы** (не просто могла бы быть, но была бы) аспектом, побуждающим специалиста, сталкивающегося с объективной технической проблемой, к изменению или приспособлению ближайшего уровня техники с учетом этой теории и тем самым достичь того, что находится в рамках формулы, то есть того, чего достигает изобретение (см. IV, 11.4).

Другими словами, вопрос состоит не в том, мог ли бы специалист достичь изобретения, приспособив или изменяя ближайший уровень техники, но сделал ли бы он так, потому что уровень техники побудил бы его это сделать в надежде на решение объективной технической проблемы или в ожидании некоторого усовершенствования или преимущества (см. Т 2/83, ОJ 6/1984, 265). Даже неявное побуждение или неявно распознаваемый стимул достаточны, чтобы показать, что специалист объединил бы элементы из уровня техники (см. Т 257/98, Т 35/04, не опубликованный в ОJ). С такой ситуацией должен был столкнуться специалист в данной области на дату, предшествующую дате подачи заявки или дате приоритета, действительных для рассматриваемой формулы.

11.6 Объединение частей уровня техники

В контексте подхода проблема-решение допускается объединение раскрытия одного или нескольких документов, частей документов или других частей уровня техники (например, предшествующее общественное использование или ненаписанное общее техническое знание) с ближайшим уровнем техники. Однако факт того, что более чем одно раскрытие должно быть объединено с ближайшим уровнем техники для получения комбинации признаков, может быть признаком наличия изобретательского уровня, например, если заявленное изобретение не является простым скоплением признаков (см. C-IV, 11.7).

Имеет место другая ситуация, если изобретение является решением множества независимых "**частичных проблем**" (см. IV, 11.7 и 11.5.2). В таком случае необходимо отдельно оценить для каждой частичной проблемы, следует ли получаемая комбинация признаков из уровня техники. Следовательно, ближайший уровень техники может быть соединен для каждой частичной проблемы с другим документом (см. Т 389/86, ОJ 3/1988, 87). Однако для того, чтобы предмет формулы имел изобретательский уровень, достаточно того, чтобы одна из этих комбинаций признаков имела изобретательский уровень.

Для определения того, будет ли очевидным объединение двух или нескольких различных раскрытий, эксперт должен обратить особое внимание на следующее:

(i) является ли содержание раскрытий (например, документы) таковым, что было бы вероятным или маловероятным, что специалист, сталкиваясь с проблемой, решенной посредством изобретения, объединил бы их - например, если два раскрытия, рассмотренные как единое целое, не могут быть с легкостью на практике объединены из-за свойственной им несовместимости в раскрытых признаках, существенных для изобретения, то объединение этих раскрытий, как правило, не должно расцениваться как очевидное;

(ii) принадлежат ли раскрытия, например, документы, к схожим, соседним или отдаленным техническим областям (см. С-IV, 11.3);

(iii) объединение двух или нескольких частей одного и того же раскрытия будет очевидным, если имеется рациональное основание для специалиста ассоциировать эти части друг с другом. Обычно будет считаться очевидным сочетание документа уровня техники с известным учебником или стандартным справочником; это является только особым случаем общего суждения, что объединение учения одного или более документов с **общим знанием** в соответствующей области очевидно. В общем, также было бы очевидным объединение двух документов, один из которых содержит ясную и безошибочную ссылку на другой (для ссылок, которые считаются неотъемлемой частью раскрытия, см. IV, 7.1 и 9.1). При определении того, допустимо ли объединение документа с предметом уровня техники, обнародованного каким-либо другим способом, например, использованием, действуют похожие аргументы.

11.7 Комбинация против сопоставления или соединения частей

Заявленное изобретение обычно должно рассматриваться как единое целое. Когда формула состоит из "комбинации признаков", неверно утверждать, что отдельные признаки комбинации сами по себе известны или очевидны и что "поэтому" заявленный предмет очевиден в целом. Однако в случаях, когда формула просто представлена как "соединение или сопоставление", а не как комбинация, достаточно продемонстрировать, что отдельные признаки очевидны для доказательства того, что соединение признаков не основано на изобретательском уровне (см. С-IV, 11.5.2, последний параграф). Группа технических признаков считается комбинацией признаков, если функциональное взаимодействие между признаками приводит к объединенному техническому результату, который отличается от суммы технических результатов отдельных признаков. Другими словами, взаимодействие отдельных признаков должны вызывать синергический эффект. Если такового нет, то речь идет лишь о простом соединении признаков (см. Т 389/86, ОJ 3/1988, 87, Т 204/06, не опубликованный в ОJ).

Например, технический результат отдельного транзистора – это по существу эффект электронного выключателя. Однако, транзисторы, связанные между собой для формирования микропроцессора, действуют синергически и приводят к техническим результатам, таких как обработка данных, которые заметно превосходят сумму соответствующих им отдельных технических результатов (см. также С-IV-Приложение, 2).

11.8 "Имеющий обратную силу" анализ

Нужно помнить, что изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, может фактически иметь изобретательский уровень. После того, как была сформулирована новая идея, обычно можно теоретически приказать, как это могло бы быть достигнуто, начиная с чего-то известного, посредством очевидно простых этапов. Эксперт должен быть осторожен в отношении имеющего обратную силу анализа этого рода. При комбинировании документов, процитированных в отчете о поиске, он должен всегда принимать во внимание, что документы, представленные в поиске, были получены с предварительным знанием предмета, составляющего предполагаемое изобретение. Во всех случаях он должен попытаться мысленно представить уровень техники в целом, с которым сталкивается специалист до вклада заявителя, и попытаться дать "реальную" оценку этого и других соответствующих факторов. Он должен принять во внимание все, что известно относительно области изобретения и справедливо взвесить соответствующие аргументы или доказательства, представленные заявителем. Если, например, изобретение имеет значительную техническую ценность и особенно если оно обеспечивает новые и неожиданные технические преимущества, которые не достигнуты просто в качестве бонус-эффекта в так называемой "ситуации улицы с односторонним движением" (см. ниже), и это техническое преимущество может убедительно быть связано с одним или несколькими признаками, включенными в формулу, определяющую изобретение, эксперт должен обдумать вопрос о возможности возражения на том основании, что в такой формуле отсутствует изобретательский уровень.

11.9 Происхождение изобретения

В то время как формула в каждом случае должна быть направлена на технические признаки (а не только, например, на идею), для оценки наличия изобретательского уровня для эксперта важно принять во внимание, что изобретение может, например, быть основано на следующем:

- (i) разработка решения известной проблемы;

Пример: проблема постоянного проставления меток животным фермы, таких как коровы, без причинения боли животным или повреждения шкуры существовало с самого начала ведения сельского хозяйства. Решение (метка при замораживании) состоит в применении открытия, что шкура может навсегда потерять пигментацию при замораживании.

- (ii) проникновение в суть причины наблюдаемого явления (в случае очевидности практического использования этого явления);

Пример: Обнаружено, что приятный аромат масла вызван незначительными количествами определенной составляющей. Как только это становится ясным, техническое применение, состоящее в добавлении этой составляющей в маргарин, сразу же становится очевидным.

Много изобретений, конечно, основано на комбинации вышеупомянутых возможностей. Например, обе возможности - проникновение в суть причины и техническое применение – требуют подключения изобретательских способностей.

11.10 Второстепенные показатели

11.10.1 Предсказуемая невыгодность; нефункциональная модификация; произвольный выбор

Нужно отметить, что, если изобретение является результатом предсказуемой невыгодной модификации ближайшего уровня техники, которое специалист мог ясно предсказать и правильно оценить, и если эта предсказуемая невыгодность не сопровождается неожиданным техническим преимуществом, то заявленное изобретение не имеет изобретательского уровня (см. Т 119/82, ОJ 5/1984, 217, и Т 155/85, ОJ 3/1988, 87). Другими словами, простое предсказуемое ухудшение уровня техники не имеет изобретательского уровня. Однако, если это ухудшение сопровождается неожиданным техническим преимуществом, изобретательский уровень может иметь место. Подобные рассуждения относятся к случаю, когда изобретение является просто результатом произвольной нефункциональной модификации предмета, принадлежащего к уровню техники, или простого произвольного выбора из множества возможных решений (см. Т 72/95, не опубликованный в ОJ, и Т 939/92, ОJ 6/1996, 309).

11.10.2 Неожиданный технический результат; бонус-эффект

Неожиданный технический результат может быть расценен как признак изобретательского уровня. Однако, если учитывать уровень техники, для специалиста было бы уже очевидно достижение того, что находится в пределах формулы, например, из-за отсутствия альтернатив, создающих ситуацию "одностороннего движения", и неожиданный эффект - это просто бонус-эффект, который не придает изобретательских качеств заявленному предмету (см. Т 231/97, не опубликованный в ОJ и Т 192/82, ОJ 9/1984, 415).

11.10.3 Назревшая необходимость; коммерческий успех

Если изобретение решает техническую проблему, которую работающие в этой области люди пытались решить в течение долгого времени, или иным образом удовлетворяет назревшую необходимость, это можно считать признаком изобретательского уровня.

Один только коммерческий успех не должен считаться показателем изобретательского уровня; но доказательство непосредственного коммерческого успеха вместе с доказательством давно ощущаемой необходимости имеет значение, если эксперт убеждается в том, что успех следует из технических признаков изобретения, а не из других воздействий (например, методы продажи или реклама).

11.11 Аргументы и доказательства, предоставленные заявителем

Целесообразные аргументы и доказательства, учитываемые экспертом для оценки изобретательского уровня, могут содержаться в первоначально поданной заявке на

патент или быть предоставлены заявителем во время последующих процедур (см. 11.5.2 выше и VI, 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.7).

Однако всякий раз нужно обращать внимание на упоминание новых результатов в поддержку изобретательского уровня. Такие новые результаты могут быть приняты во внимание только в том случае, если они подразумевают или по крайней мере связаны с технической проблемой, первоначально предложенной в первоначально поданной заявке (см. также IV, 11.5.2, Т 386/89, не опубликованный в ОJ, и Т 184/82, ОJ 6/1984, 261).

Примерами такого нового результата могут служить следующие:

Изобретение на момент подачи заявки имеет отношение к фармацевтическому составу, имеющему определенное действие. На первый взгляд, учитывая уровень техники, кажется, что изобретательский уровень отсутствует. Впоследствии заявитель представляет новое доказательство, которое показывает, что заявленный состав демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения низкой токсичности. В этом случае допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности, так как фармацевтическое действие и токсичность связаны друг с другом, так как специалист всегда будет рассматривать эти два аспекта вместе.

Изменение формулировки технической проблемы может давать или не давать повода для внесения поправки или вставки утверждения технической проблемы в описании. Любые такие поправки допустимы в том случае, если они отвечают требованиям, перечисленным в VI, 5.3.7. В вышеупомянутом примере фармацевтического состава ни изменение формулировки проблемы, ни информация о токсичности не могут быть включены в описание, не нарушая Ст. 123 (2).

11.12 Изобретения, касающиеся отбора

Предмет изобретений отбора отличается от ближайшего уровня техники тем, что он представляет собой отобранные подкомплекты или поддиапазоны. Если этот отбор связан с определенным техническим результатом и нет указаний, которые приводят специалиста к отбору, то изобретательский уровень принимается (технический результат, получаемый в пределах отобранного диапазона, может также быть тем же самым результатом, достигаемым в более широком известном диапазоне, но в неожиданной степени). Критерий "серьезного рассмотрения", упомянутый в связи с тестом на новизну совпадающих диапазонов, нельзя путать с оценкой изобретательского уровня. Для изобретательского уровня нужно выяснить, сделал ли бы специалист этот отбор или выбрал совпадающий диапазон в надежде на решение основной технической проблемы или в ожидании некоторого усовершенствования или преимущества. Если ответ отрицателен, то заявленный предмет имеет изобретательский уровень.

11.13 Зависимые формулы; формулы в различных категориях

Если независимая формула является новой и неочевидной, то нет необходимости исследовать новизну и неочевидность любой зависимой от нее формулы, кроме тех случаев, когда дата вступления в силу предмета зависимой формулы наступает позднее даты независимой формулы, и нужно рассмотреть промежуточные документы (см. V, 2.4.3).

Точно так же, если формула продукта является новой и неочевидной, то нет необходимости исследовать новизну и неочевидность любых формул процесса, который неизбежно приводит к изготовлению того продукта, или любых формул для использования этого продукта. В частности, процессы аналогии, то есть процессы, которые непосредственно сами по себе не имели бы изобретательского уровня, могут быть патентоспособными, если они представляют новый и изобретательный продукт (см. T 119/82, OJ 5/1984, 217). Нужно, однако, отметить, что в случаях, когда у формул продукта, процесса и использования даты вступления в силу различны, может потребоваться отдельная экспертиза новизны и изобретательского уровня с учетом промежуточных документов.

11.14 Примеры

В приложении к этой главе приведены примеры обстоятельств, при которых изобретение может быть расценено как очевидное или имеющее изобретательский уровень. Нужно подчеркнуть, что эти примеры приводятся только с целью иллюстрации и что в каждом случае необходимо исходить из вопроса, действительно ли предмет был очевиден для специалиста (см. IV, 11.5). Эксперты должны избегать попыток толковать определенный случай как один из этих примеров, если этот пример не применим для этого случая однозначно. Кроме того, список примеров не является исчерпывающим.

ГЛАВА IV - Приложение

Примеры, касающиеся требования изобретательского уровня - показатели (см. IV, 11.13)

1. Применение известных мер?

1.1 Изобретения, у которых применение **известных мер очевидно** и для которых должно быть исключено наличие изобретательского уровня:

- (i) теория предшествующего документа является неполной и, по крайней мере, один из возможных путей "**заполнения пробела**", который естественно или с легкостью мог быть совершен специалистом, привел бы к изобретению;

Пример: изобретение имеет отношение к конструкции здания, изготовленной из алюминия. Предшествующий документ раскрывает ту же самую структуру и то, что оно изготовлено из легкого материала, но не упоминает использование алюминия.

- (ii) изобретение отличается от известного уровня простым использованием **известных эквивалентов** (механический, электрический или химический);

Пример: изобретение имеет отношение к насосу, который отличается от известного насоса исключительно тем, что его привод работает благодаря гидравлическому мотору вместо электромотора.

- (iii) изобретение состоит только из нового использования известного материала, при использовании **известных свойств** того материала;

Пример: Состав для стирки, содержащий в качестве моющего средства известный состав, имеющий известное свойство понижения поверхностного давления воды, при этом это свойство известно как основное для моющих средств.

- (iv) изобретение состоит в замене в известном устройстве недавно выработанного материала, свойства которого делают этот материал явно подходящим для этого использования ("**аналогичная замена**");

Пример: электрический кабель включает полиэтиленовый кожух, соединенный с металлическим щитом при помощи клея. Изобретение основывается на использовании определенного недавно выработанного материала, который известен тем, что он подходит для соединения металла с полимером.

- (v) изобретение состоит лишь в использовании известного технического процесса в аналогичной ситуации ("**аналогичное использование**").

Пример: изобретение основывается на применении техники контроля за пульсом в электромоторе, управляющем вспомогательными механизмами промышленного грузовика, такими как грузоподъемник,

при этом использование этой техники для управления электрическим мотором грузовика уже известно.

1.2 Изобретения, которые используют **известные меры неочевидным способом** и изобретательский уровень которых поэтому должен быть признан:

- (i) известный работающий метод или средства при использовании **с другой целью** производят новый, **неожиданный эффект**;

Пример: Известно, что высокочастотная энергия может использоваться в **индуктивной** сварке торца. Поэтому должно быть очевидным, что высокочастотная энергия может также использоваться в **проводящей** сварке торца со схожим эффектом. Однако, если высокочастотная энергия использовалась для непрерывной проводящей сварки торца рулонной полосы, но без удаления окалины (такое удаление окалины, обычно являющееся необходимым во время проводящей сварки во избежание образования дуги между сварочным контактом и полосой), то существует неожиданный дополнительный эффект, состоящий в том, что удаление окалины оказывается ненужным, потому что в высокой частоте поток поставляется в первую очередь емкостным образом через окалину, которая формирует диэлектрик. В этом случае, изобретательский уровень присутствует.

- (ii) новое использование известного устройства или материала вовлекает **преодоление технических трудностей**, которые нельзя устранить обычными методами.

Пример: Изобретение имеет отношение к устройству для поддержки и управления повышением и падением газовых держателей, позволяя обходиться без ранее используемой внешней направляющей структуры. Похожее устройство было известно тем, что оно поддерживало плавучие доки или понтоны, но без практических трудностей, которые необходимо было преодолевать при применении устройства к газовому держателю и которые не возникали при известных видах применения.

2. Очевидная комбинация признаков?

2.1 Очевидная и, следовательно, **неизобретательная комбинация** признаков:

Изобретение состоит просто в **сопоставлении** или ассоциации известных устройств или процессов, функционирующих нормальным способом и не имеющих какой-либо неочевидной рабочей взаимосвязи.

Пример: Машина для изготовления колбасы состоит из мясорубки известного типа и дозировочной машины известного типа, расположенных рядом друг с другом.

2.2 Неочевидная и, следовательно, **изобретательная комбинация** признаков:

Объединенные признаки поддерживают друг друга в своем действии таким образом, что достигается новый технический результат. При этом неважно, известны ли отдельные признаки полностью или частично. Однако, если комбинация признаков является бонус-эффектом, например, в результате ситуации "одностороннего движения", то комбинация, возможно, не имеет изобретательского уровня.

Пример: Смесь лекарств состоит из болеутоляющего средства (анальгетика) и успокоительного (седативного) средства. Было обнаружено, что посредством добавления седативного средства, которое, как казалось, не имело болеутоляющего эффекта, болеутоляющий эффект анальгетика был усилен таким образом, который нельзя было предсказать на основе известных свойств активных веществ.

3. Очевидный выбор?

3.1 Очевидный и, следовательно, **неизобретательный выбор** среди многих известных возможностей:

- (i) изобретение состоит просто в выборе из многих **равно вероятных альтернатив**;

Пример: Изобретение относится к известному химическому процессу, в котором оно, как известно, электрическим путем поставляет тепло реакционной смеси. Есть много известных альтернативных путей поставки тепла таким образом, и изобретение состоит просто в выборе одной из альтернатив.

- (ii) изобретение состоит в выборе определенных измерений, диапазонов температуры или других параметров из ограниченного числа возможностей, и при этом ясно, что эти параметры могли быть достигнуты обычным методом проб и ошибок или применением **нормальных процедур разработки**;

Пример: Изобретение относится к процессу выполнения известной реакции и охарактеризовано указанной нормой потока инертного газа. Предписанные нормы являются просто теми, которые были бы неизбежно достигнуты специалистом.

- (iii) изобретение может быть достигнуто путем **простой** прямой **экстраполяции** на основе известного уровня;

Пример: Изобретение охарактеризовано при помощи указанного минимального содержания вещества X в приготовлении Y для улучшения ее тепловой стабильности, и этот характеризующий признак может быть получен простой экстраполяцией на прямолинейном графике, доступном от известного уровня техники и связывающем тепловую стабильность с содержанием вещества X.

- (iv) изобретение состоит просто в **отборе** специфических химических составов или составов (включая сплавы) **из широкой гаммы**.

Пример: Уровень техники включает раскрытие химического состава, охарактеризованного указанной структурой, включающей группу заместителей, обозначеную "R". Этот заместитель "R" определен таким образом, чтобы охватывать все диапазоны широко определенных радикалов, таких как все галогеновые или гидроксильные заместители или незамещенные алкил- или арил-радикалы, даже если по практическим причинам дано лишь небольшое количество определенных примеров. Изобретение состоит в выборе специфического радикала или специфической группы радикалов из так называемых заместителей "R" (при этом отобранный радикал или группа радикалов не раскрыты определенным образом в документе уровня техники, так как тогда возник бы вопрос об отсутствии новизны, а не об очевидности). Составы, получаемые в результате:

(a) ни описаны как имеющие, ни демонстрируют обладание любыми выгодными свойствами, не охваченными примерами уровня техники; или

(b) даны в описании как обладающие выгодными свойствами по сравнению с составами, определенно упомянутыми в уровне техники, но эти свойства являются такими, что специалист предполагал бы их наличие в этих составах и поэтому, вероятно, сделал бы этот выбор.

3.2 Неочевидный и, следовательно, изобретательный выбор среди многих известных возможностей:

- (i) изобретение состоит в **специальном выборе** в процессе специфических эксплуатационных режимов (например, температура и давление) в пределах известного диапазона, при этом такой выбор оказывает **неожиданный эффект** на работу процесса или свойства полученного продукта;

Пример: В процессе, где вещество А и вещество В преобразованы при высокой температуре в вещество С, было известно, что существует постоянно увеличивающийся выход С при увеличении температуры в диапазоне между 50°C и 130°C. Теперь обнаружено, что в диапазоне температуры от 63°C до 65°C, который ранее не был исследован, выход вещества С был значительно выше ожидаемого.

- (ii) изобретение состоит в отборе **специфических** химических составов или комбинаций (включая сплавы) из широкого числа возможностей, при этом эти составы или комбинации имеют **неожиданные преимущества**.

Пример: В примере замененного химического состава, данного в 3.1 iv), изобретение состоит опять же в выборе заместителя радикала "R" из всех возможностей, определенных в предшествующем раскрытии. В этом случае выбор не только охватывает специфическую часть возможной области и приводит к составам, выгодные свойства которых могут быть доказаны (см. IV, 11.10 и VI, 5.3.5), но и нет никаких

признаков, которые привели бы специалиста для достижения этих выгодных свойств к этому специфическому выбору, а не любому другому.

4. Преодоление технического предубеждения?

Как правило, изобретательский уровень присутствует, если уровень техники дает специалисту повод выбрать иной путь, нежели чем тот, который предложен в изобретении. Это действует, в частности, тогда, когда специалист даже не рассматривал возможность выполнения экспериментов для определения того, являются ли они альтернативами для известных возможностей преодоления реального или воображаемого технического препятствия.

Пример: Напитки, содержащие углекислый газ, после стерилизации разливаются горячими в стерилизованные бутылки. Существует общее мнение, что разлитый в бутылки напиток сразу после изъятия бутылки из заполняющегося устройства должен быть автоматически огражден от внешнего воздуха, чтобы препятствовать тому, чтобы напиток извергался струей из бутылки. Процесс, который состоит из тех же этапов, но в котором не предпринимаются меры для ограждения напитка от внешнего воздуха (потому что это фактически не является необходимым), был бы изобретением.

Глава V

Приоритет

1. Право на приоритет

1.1 Дата подачи заявки как дата вступления в силу

Согласно Ст. 80, датой подачи Европейской заявки считается дата, на которую заявка удовлетворяет требования Правила 40, или, если заявка подана по РСТ, дата, на которую она удовлетворяет требования Ст. 11 РСТ. Эта дата остается неизменной, кроме особых случаев поздней подачи чертежей или частей описания, предусмотренных в Правиле 56 ЕПК и Ст. 14 (2) РСТ.

Правило 40

Дата подачи заявки является единственной датой вступления заявки в силу. Важно установить даты истечения определенных сроков (например, дату, на которую указание изобретателя должно быть подано согласно Правилу 60) для определения уровня техники, релевантного по отношению к новизне или очевидности предмета заявки, и для определения, в соответствии со Ст. 60 (2), того, какая из двух или более европейских заявок от разных лиц для одного и того же изобретения будет допущена к рассмотрению.

1.2 Дата приоритета как дата вступления в силу

Однако во многих случаях для европейской заявки будет испрашиваться право приоритета даты подачи предыдущей заявки. В таких случаях дата приоритета (то есть дата подачи предыдущей заявки) становится датой вступления в силу в целях, упомянутых в предыдущем параграфе.

Статья 89

1.3 Законно испрашиваемый приоритет

Для того, чтобы испрашивание приоритета считалось действительным, должны быть удовлетворены следующие условия:

Статья 87 (1) и (5)

(i) предыдущая заявка, должна быть подана в одном государстве или для одного государства, которое является членом Парижской Конвенции, членом Всемирной Торговой Организации (ВТО) или в государстве, которое заключило эквивалентное двустороннее или многостороннее соглашение с Ведомством (до настоящего времени такие соглашения не были заключены);

(ii) предыдущая заявка, приоритет которой испрашивается, должно быть подана заявителем европейской заявки или его законным предшественником;

(iii) предыдущая заявка должна быть подана не ранее 12 месяцев до даты подачи европейской заявки; и

(iv) предыдущая заявка должна быть "первой заявкой", поданной для того же самого изобретения, как и то, к которому относится европейская заявка (см. V, 1.4 и 1.4.1).

Что касается (i), слова "в" или "для" государства, являющегося членом Парижской Конвенции или члена ВТО, означают, что приоритет может испрашиваться по отношению к предыдущей национальной заявке, европейской заявке или заявке по РСТ. Если предыдущая заявка была подана в договариваемом государстве ЕПК или для него, то это государство может также указываться в европейской заявке. Предыдущая заявка может быть подана для выдачи патента или для регистрации полезной модели или для свидетельства полезности. Однако право приоритета, основанное на депонировании промышленного образца, не признается (см. J 15/80, OJ 7/1981, 213). Если содержание заявки было достаточным для установления даты подачи заявки, оно может использоваться для предоставления даты приоритета, независимо от того, каким будет результат заявки; например, она может впоследствии быть оставлена или в ней может быть отказано.

Статья 87 (2) и (3)

Что касается (ii) и (iii), см. A-III, 6.1 и 6.6 соответственно.

Что касается (iv), выражение "то же самое изобретение" в Ст. 87 (1) означает, что предмет формулы в европейской заявке может обладать приоритетом предыдущей заявки только в том случае, если специалист может получить предмет формулы непосредственно и однозначно, используя общее знание из предыдущей заявки в целом. Это означает, что определенная комбинация признаков, присутствующих в формуле, должна, по крайней мере, быть имплицитно раскрыта в предыдущей заявке (см. V, 2.2 и G 2/98, OJ 10/2001, 413).

Статья 87 (1)

1.4 Первая заявка

Дата подачи "первой заявки" должна испрашиваться в качестве приоритета, то есть заявка раскрывает впервые любой из предметов европейской заявки. Если оказывается, что заявка, для которой испрашивается приоритет, является фактически не первой заявкой в этом смысле, а некоторые или все предметы были раскрыты в еще более ранней заявке, поданной тем же самым заявителем или его законным предшественником, то право приоритета недействительно, поскольку предмет уже был раскрыт в еще более ранней заявке (см. V, 1.4.1).

Статья 87 (1)

Если право приоритета считается недействительным, то датой вступления в силу европейской заявки считается дата подачи заявки. Ранее раскрытый предмет европейской заявки не является новым, если еще более ранняя заявка, упомянутая выше, была опубликована до даты вступления в силу европейской заявки (Ст. 54 (2)) или если еще более ранняя заявка также является европейской заявкой, которая была опубликована на дату или после даты вступления в силу данной европейской заявки (Ст. 54 (3)).

1.4.1 Последующая заявка, рассматриваемая как первая заявка

Последующую заявку для того же самого предмета, которая подана в том же самом государстве или государстве-члене ВТО или для такого государства, рассматривают в качестве "первой заявки" в целях приоритета, если на дату подачи этого последующей заявки еще более ранняя заявка было отозвана, оставлена или в ней было отказано, при этом она не была открытой общественности для ознакомления, за ней не числились какие-либо права, и она не служила основанием для испрашивания приоритета. ЕПВ не будет рассматривать этот вопрос, если только не существует доказательство наличия еще более ранней заявки, как, например, в случае заявки частичного продолжения Соединенных Штатов. В случаях, в которых ясно, что имеется еще более ранняя заявка для того же самого предмета, и в которых право приоритета является важным в связи с промежуточным уровнем техники (см. V, 2.1), от заявителя требуется подтверждение в виде свидетельства соответствующего органа (обычно таковым является Национальное патентное ведомство), что не было никаких невыполненных прав, касающихся более ранней заявки, по отношению к предмету рассматриваемой заявки.

Статья 87 (4)

1.5 Множественные приоритеты

"Множественные приоритеты могут испрашиваться" означает, что европейская заявка может испрашивать право приоритета на основе более чем одной предыдущей заявки. Предыдущая заявка может быть подана в тех же самых или различных государствах или государствах-членах ВТО или для таких государств, но во всех случаях самая ранняя заявка должна быть подана не более чем за 12 месяцев до даты подачи европейской заявки. Предмету европейской заявки будет предоставлена дата приоритета самой ранней заявки, в которой он раскрыт. Если, например, европейская заявка описывает и заявляет два осуществления (А и В) изобретения, при этом А раскрыто во французской заявке и В - в немецкой и обе были поданы в предшествующие 12 месяцев, то даты приоритета и французской, и немецкой заявки могут испрашиваться для соответствующих частей европейской заявки; у осуществления А будет дата французского приоритета, тогда как у осуществления В – дата немецкого приоритета в качестве даты вступления в силу. Если осуществления А и В заявлены как альтернативы в одной формуле, то у этих альтернатив аналогично будут различные даты приоритета в качестве даты вступления в силу. Если, с другой стороны, европейская заявка будет основана на одной предыдущей заявке, раскрывающей признак С, и на второй предыдущей заявке, раскрывающей признак D, ни одна из которых не раскрывает комбинацию С и D, то для формулы к этой комбинации будет действовать только дата подачи самой европейской заявки. Другими словами, "мозаика" из приоритетных документов не разрешается. Исключением может быть случай, когда один документ приоритета содержит ссылку на другой и в этом документе отдельно заявлено, что признаки из этих двух документов могут быть объединены определенным образом.

Статья 88 (2) и (3)

2. Определение дат приоритета

2.1 Рассмотрение действительности права на приоритет

Как правило, эксперт не должен заниматься исследованием действительности права на приоритет. Однако право приоритета является важным, если должен быть учтен уровень техники, который был обнародован в рамках значения Ст. 54 (2) на дату или после даты испрашиваемого приоритета и до даты подачи заявки (например, промежуточный документ, см. IV, 6.4), или если содержание европейской заявки на патент полностью или частично идентично с содержанием другой европейской заявки в рамках значения Ст. 54 (3), причем та другая заявке при этом испрашивает дату приоритета в пределах этого периода. В таких случаях (то есть случаях, когда рассматриваемое раскрытие имело бы важное значение, если бы оно произошло раньше) эксперт должен проверить, могут ли быть предоставлены испрашиваемые приоритеты для соответствующих частей заявки, которую он рассматривает, и сообщить заявителю о результатах этой проверки, и, следовательно, о том, составляет ли рассматриваемый определенный уровень техники, то есть промежуточный документ, или другая европейская заявка, уровень техники в значении Ст. 54. Кроме того, в случае возможного конфликта с другой европейской заявкой по Ст. 54 (3), может быть необходимо дополнительно распределить даты вступления в силу по отношению к соответствующим частям той другой заявки и соответствующим образом сообщить об этом заявителю (см. также IV, 6.4). При рассмотрении вопроса, касающегося даты приоритета, он должен принимать во внимание все предметы, упомянутые выше в V, с 1.3 по 1.5.

Если в случае заявки Евро-РСТ, в которой ЕПВ действует в качестве указанного или выбранного ведомства, документ приоритета не находится в делопроизводстве, экспертиза по существу, несмотря на это, может быть начата. Без документа приоритета, находящегося в делопроизводстве, в соответствующих случаях заявке может быть даже отказано из-за отсутствия новизны или изобретательского уровня при условии, что соответствующий уровень техники не является ни промежуточным документом, ни патентной заявкой согласно Ст. 54 (3). Однако никакой европейский патент не будет выдан до тех пор, пока документ приоритета не будет находиться в делопроизводстве. В таком случае заявителю получит сообщение, что решение о выдаче патента не будет принято, пока приоритетная документация не будет подана.

Если промежуточные документы или патентные заявки по Ст. 54 (3) имеются в наличии и патентоспособность заявленного предмета зависит от действительности формулы изобретения, экспертиза по существу не может быть завершена, пока не будут поданы документы о приоритете. Если заявитель удовлетворил требования Правила 17.1 (a) или (b) РСТ, возможно, от него не потребуются подать документы о приоритете. Процедура будет приостановлена, и заявителю получит сообщение о том, что патентоспособность заявленного предмета зависит от действительности права приоритета, поэтому экспертиза по существу не может быть завершена, пока документ приоритета не будет подан.

2.2 То же самое изобретение

Основная проверка для определения того, должна ли формула получить дату приоритета приоритетного документа – в отношении "того же самого изобретения" (см. V, 1.3 (iv)) - идентична той, которая проводится, чтобы определить, удовлетворяет ли поправка к заявке требования Ст.123 (2) (см. VI, 5.3). Это означает, что дата приоритета действительна в этом отношении только в том случае, если предмет формулы

непосредственно и однозначно следует из раскрытия изобретения в документе приоритета, также принимая во внимание любые признаки, которые подразумеваются для специалиста сами собой в отношении того, что отдельно указано в документе (см. G 2/98, OJ 10/2001, 413). Примером имплицитного раскрытия может быть формула устройства, включающего "разъемные средства крепления", которая могла бы иметь право на дату приоритета раскрытия устройства, в котором соответствующий элемент крепления, например, гайка и болт, пружинная защелка или управляемый тумблером замок, и при этом общее понятие "разъемный" является имплицитным в раскрытии такого элемента.

Необязательно, чтобы предмет изобретения, для которого испрашивается приоритет, находился среди формул предыдущей заявки. Достаточно того, чтобы документы предыдущей заявки вместе "четко раскрывали" такой предмет. Поэтому описание и любые формулы или чертежи предыдущей заявки должны рассматриваться как единое целое при решении этого вопроса; не следует учитывать при этом предметы, находящиеся только в той части описания, которая относится к уровню техники, или в эксплицитной оговорке.

Статья 88 (4)

Требование того, чтобы раскрытие было определенным, означает, что простого упоминания рассматриваемого предмета в широких и общих терминах не достаточно. Формула детального осуществления определенного признака не может притязать на приоритет на основе простой общей ссылки на этот признак в документе приоритета. Однако точного соответствия не требуется. Достаточно того, чтобы при обоснованной оценке стало ясно, что предмет формулы действительно был раскрыт в своей совокупности.

Правовая оговорка, которая изначально не была раскрыта и которая допускается по Ст. 123 (2) и поэтому не вносит технического вклада (см. VI, 5.3.11), не меняет сущность изобретения в пределах значения Ст. 87 (1). Кроме того, оговорка, которая не вносит технического вклада, может быть внесена при разработке и подаче европейской заявки на патент, без ущерба для права на приоритет из первой заявки, не содержащей оговорку (G 1/03, OJ 8-9/2004, 413 и G 2/03, OJ 8-9/2004, 448).

2.3 Недействительное право приоритета

Если в результате проверок, изложенных в V, 2.2, будут получены отрицательные результаты относительно определенной более ранней заявки, то датой вступления в силу предмета рассматриваемой формулы будет дата подачи самой ранней заявки, которая действительно обеспечивает необходимое раскрытие и приоритет которой законно испрашивается (см. G 3/93, OJ 1-2/1995, 18), или, при отсутствии таковой, дата подачи самой европейской заявки (или новая дата подачи, если заявка датируется новой датой согласно Правилу 56).

2.4 Некоторые примеры определения дат приоритета

Замечание: Используемые даты служат только для иллюстрации; здесь не учитывается тот факт, что принимающие Ведомства ЕПВ закрыты в выходные дни и в дни государственных праздников.

2.4.1 Промежуточная публикация содержания приоритетной заявки

P – заявка, по которой EP испрашивает приоритет, D - раскрытие предмета P.

1.1.90	1.5.90	1.6.90
подача заявки	публикация	подача заявки
P	D	EP

D является уровнем техники по Ст. 54 (2), если испрашивание P права на приоритет недействительно.

2.4.2 Промежуточная публикация другой европейской заявки

P1 - заявка, по которой EP1 испрашивает приоритет, P2 - заявка, по которой EP2 испрашивает приоритет. EP1 и EP2 поданы различными заявителями.

1.2.89	1.1.90	1.2.90	1.8.90	1.1.91
подача	подача	подача	публикация	подача
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A+ B	A + B	A + B	A + B	A + B

EP1 является уровнем техники по Ст. 54 (3), если соответствующие права приоритета P1 и P2 действительны. Это не изменяется, если публикация EP1 произошла после даты подачи заявки EP2. Публикация EP1 является уровнем техники по Ст. 54 (2), если право приоритета P2 недействительно.

2.4.3 Множественные приоритеты, испрашиваемые для различных изобретений в заявке с промежуточной публикацией одного из изобретений

EP испрашивает приоритет P1 и P2, D является раскрытием A+B.

1.1.90	1.2.90	1.3.90	1.6.90
подача заявки	публикация	подача заявки	подача заявки
P1	D	P2	EP
A+ B	A+ B	A + B + C	формула 1: A + B формула 2: A + B + C

Формула 1 имеет действительный приоритет P1 по отношению к ее предмету, таким образом, публикация D не является уровнем техники по Ст. 54 (2) против этой формулы. Формула 2 не может воспользоваться преимуществами приоритета P1, поскольку это не относится к тому же самому предмету. Таким образом, публикация D является уровнем техники по Ст. 54 (2) по отношению к этой формуле (см. G 3/93, OJ 1-2/1995, 18). Несущественным является то, заявлена ли формула 2 как зависимая или независимая.

2.4.4 Ситуация, в которой должно быть проверено, является ли заявка, по которой фактически испрашивается приоритет, "первой заявкой" в смысле Ст. 87 (1)

P1 является самой ранней заявкой, содержащей изобретение, доного и того же заявителя,. EP испрашивает приоритет более поздней американской заявки P2, который является "частичным продолжением" P1. D является обнародованным раскрытием A+B.

1.7.89 подача заявки P1 A + B	1.1.90 подача заявки P2 (cip) A + B A+ B + C	1.6.90 публикация D A + B	1.12.90 подача заявки EP формула 1: A + B формула 2: A + B + C
--	--	------------------------------------	--

Испрашивание права на приоритет P2 относительно формулы 1 недействительно, поскольку P2 не является "первой заявкой" относительно предмета в смысле Ст. 87 (1); "первой заявкой" является, скорее, P1, которая "оставила за собой права", по которым P2, является "частичным продолжением" более ранней заявки P1. Поэтому Ст. 87 (4) не применяется, и это остается неизменным, если P1 оставлена, отозвана, отклонена или не опубликована. D является уровнем техники в соответствии со Ст. 54 (2) против формулы 1, но не против формулы 2, поскольку у последней формулы есть более ранний приоритет P2.

3. Испрашивание приоритета

3.1 Общие замечания

Заявитель, желающий испросить приоритет, должен подать заявление о приоритете, предоставляя подробные сведения о предыдущей подаче заявки, как определено в Правиле 52 (1), вместе с заверенной копией предыдущей заявки и, в случае необходимости проведения проверки патентоспособности, переводом ее на один из официальных языков ЕПВ (см. A-III, 6).

Статья 88 (1)

Правило 52 (1)

Правило 53 (1) и (3)

3.2 Заявление о приоритете

Предпочтительно, чтобы заявление о приоритете более ранней подачи заявки было сделано во время подачи европейской заявки, хотя это может быть сделано в любое время в течение 16 месяцев с самой ранней заявленной даты приоритета (см. A-III, 6.5.1). Заявление о приоритете должно указывать дату приоритетной заявки, соответствующие государства, являющиеся участниками Парижской Конвенции или членами ВТО, и номер дела.

Правило 52 (1) и (2)

Заявление о приоритете может быть исправлено в течение 16 месяцев с самой ранней даты приоритета. Этот срок не может истечь ранее, чем через четыре месяца после даты подачи заявки (см. A-III, 6.5.2).

Правило 52 (3)

3.3 Заверенная копия предыдущей заявки (документ приоритета)

Заверенная копия предыдущей заявки, то есть документ приоритета, должна быть подана в течение 16 месяцев после даты приоритета (см. также A-VII, 3.5), кроме тех случаев, когда такая копия уже имеется в деле, по той причине, что это было запрошено в соответствии с Правилom 56, см. A-III, 6.7.

Правило 53 (1)

Кроме того, в соответствии с Правилom 53 (2) и Решением президента ЕПВ от 17 марта 2009, OJ ЕПВ 4/2009 236, ЕПВ включает копию предыдущей заявки в дело европейской заявки на патент, не взыскивая за это плату, если предыдущая заявка является:

Правило 53 (2)

- (i) европейской заявкой на патент;
- (ii) международной заявкой, поданной по PCT, в которой ЕПВ - получающее Ведомство;
- (iii) японской заявкой на патент или полезную модель;
- (iv) предварительной или непредварительной заявкой на патент Соединенных Штатов Америки; или
- (v) корейской заявкой на патент или полезную модель.

В этих случаях не требуется никакого запроса. После включения копии предыдущей заявки в дело европейской заявки ЕПВ, соответственно, сообщает об этом заявителю.

3.4 Перевод предыдущей заявки

Перевод предыдущей заявки на один из официальных языков ЕПВ требуется только в том случае, если это необходимо для определения действительности права приоритета, если это имеет отношение к патентоспособности основного изобретения. Перевод должен быть подан в сроки, установленные ЕПВ. Кроме того, можно в те же самые сроки представить заявление о том, что европейская заявка на патент является полным переводом предыдущей заявки. Если дело обстоит не так или если европейская заявка содержит больше или меньше текста, чем содержится в предыдущей заявке в первоначально поданном виде, то такое заявление не принимается, и должен быть подан полный перевод. Если европейская заявка содержит формулы на дату подачи заявки, а приоритетная заявка не содержала или содержала меньшее количество формул, чем поданная позднее европейская заявка, то заявление не принимается (см. A-III, 6.8). Просто различное расположение различных элементов заявки (например, формулы представлены в одном случае перед описанием, а в другом случае после него) не затрагивает вопрос о действительности такого заявления (см. Юридическая консультация Номер 19/99 (OJ 5/1999, 296)).

Статья 88 (1)

Правило 53 (3)

Перевод или заявление согласно Правилу 53 (3) должны также быть поданы в тех случаях, когда ЕПВ добавляет копию предыдущей заявки в дело (Уведомление от ЕПВ, ОJ 4/2002, 192).

Если заявитель уже предоставил ЕПВ перевод документа приоритета как часть запроса согласно Правилу 56 (см. A-II, 5.4 (vi)) для основания недостающих частей описания или чертежей на непосредственную приоритетную заявку, то у заявителя нет необходимости подавать перевод во второй раз.

Правило 56

Если необходимый перевод или заявление не будут поданы в надлежащий срок, то промежуточный документ (или документы), из которого (или которых) следует действительность испрашиваемого приоритета, рассматривается как уровнем техники, на котором базируется оценка патентоспособности, по Ст. 54 (2) или Ст. 54 (3) (см. A-III, 6.8). Однако, для обеспечения правовых гарантий право приоритета остается в силе для определения уровня техники в целях Ст. 54 (3) (см. V, 2.1 и 3.5) относительно любой другой европейской заявки на патент. В этом отношении является несущественным, были ли поданы перевод или заявление, так как изменения, вступающие в силу после публикации, не относятся к применению Ст. 54 (3).

3.5 Отказ от права приоритета

Заявитель может в любое время добровольно отказаться от испрашиваемого приоритета. Если он делает это до завершения технических приготовлений к публикации, то дата приоритета не вступает в силу и публикация будет отсрочена на 18 месяцев после даты подачи заявки. Если он отказался от этого права после завершения технических приготовлений к публикации, то заявка все же публикуется спустя 18 месяцев после даты первоначально испрашиваемого приоритета (см. A-VI, 1.1 и C-IV, 7.1.1).

3.6 Восстановление прав относительно периода приоритета

Заявитель может запросить восстановление прав относительно периода приоритета по Ст. 122 (см. A-III, 6.6). Любой запрос о восстановлении прав относительно периода, определенного в Ст 87 (1), должен быть подан, согласно второму предложению Правила 136 (1), в течение двух месяцев после истечения этого периода. Если запрос о восстановлении относительно периода приоритета был удовлетворен, то эксперт должен тщательно рассмотреть уместность документов уровня техники, процитированных ранее в отчете о поиске или сообщениях.

Статья 122

Правило 136 (1)

Глава VI

Процедура экспертизы

В этой главе излагается общая процедура экспертизы; кроме того, эта глава содержит руководство по определенным вопросам, если это необходимо. В этой главе не даны подробные инструкции по вопросам внутреннего ведения дел.

1. Начало экспертизы

1.1 Запрос об экспертизе

Для начала проведения экспертизы Европейской заявки заявитель должен подать запрос об экспертизе, которая, однако, не считается поданной до оплаты пошлины за проведение экспертизы. Запрос об экспертизе может быть подан начиная с даты подачи заявки и до истечения шести месяцев после даты указания в Европейском Патентном Бюллетене о публикации европейского отчета о поиске. Если запрос об экспертизе не подан в течении этого срока, заявка считается отозванной. Однако в таком случае у заявителя есть возможность подачи запроса о дальнейшей обработке в соответствии со Ст. 121. Согласно Правилу 70 (1), запрос об экспертизе не может быть отозван.

Статья 94

Статья 121

Правило 70

Статья 122 (4)

Правило 136 (3)

Допуская некоторые исключения, заявитель должен также ответить на заключение о поиске в сроки вышеупомянутого периода для подачи запроса об экспертизе (см. В-XII, 9 и С-VI, 3.2), если только ЕПВ не сделало ему запрос о подтверждении досрочного ходатайства о проведении экспертизы согласно Правилу 70 (2) и в этом случае он должен ответить на заключение о поиске в сроки, предусмотренные Правилем 70 (2) (см. VI, 1.1.1).

Правило 70а (1) и (3)

Ответственность за рассмотрение заявки переходит от секции приема заявок к отделу экспертизы в тот момент, когда подается запрос об экспертизе. При этом существует два исключения:

Правило 10

Правило 70 (2)

- (i) если заявитель подал запрос об экспертизе до того, как европейский отчет о поиске был послан, то отдел экспертизы принимает на себя ответственность только с того момента, когда после запроса, сделанного согласно Правилу 70 (2), ЕПВ получит подтверждение о запросе;
- (ii) если заявитель подал запрос об экспертизе до того, как европейский отчет о поиске был послан ему, и он также отказался от права получения запроса для подтверждения согласно Правилу 70 (2), то отдел экспертизы несет ответственность только с момента, когда сообщение о поиске было послано заявителю.

1.1.1 Подтверждение досрочного запроса об экспертизе

Если заявитель подал запрос об экспертизе до того, как ему был передан отчет о поиске, ЕПВ предлагает ему в течение шестимесячного срока подтвердить его желание и далее проводить процедуру рассмотрения заявки. В случаях, когда заявитель должен ответить также и на заключение о поиске, его ответ требуется в течение этого же срока (см. В-XII, 9 и С-VI, 3.2). В этих случаях ответ заявителя на заключение о поиске интерпретируется как подтверждение, требуемое Правилем 70 (2), даже если ходатайство о проведении досрочной экспертизы не подтверждено отдельно. Если заявитель в ответ на этот запрос не подтверждает своего желания дальнейшего проведения процедуры по заявке вовремя, то заявление будет считаться отозванным. В этом случае, однако, будут применяться средства восстановления, предусмотренные в Ст. 121 (дальнейшая обработка заявки) (см. А-VI, 2.2 и 2.3). Об условиях возмещения пошлины за экспертизу, если заявка отозвана, в ней отказано или она считается отозванной, см. А-VI, 2.5.

Правило 70 (2) и (3)

Статья 121

Статья 11 RFees

Правило 70a (2) и (3)

1.1.2 Ускорение процедуры экспертизы

В случае, если заявитель подает запрос об экспертизе до того, как ему будет передан отчет о поиске, он также может отказаться от выполнения запроса в соответствии с Правилем 70 (2) и подать запрос о проведении экспертизы без учета результатов поиска, что может ускорить процедуру (см. Уведомление от ЕПВ от 14 июля 2007, Специальный выпуск Номер 3, ОJ ЕПВ 2007, F.1). В этом случае подтверждение его желания продолжения процедуры по его заявке считается полученным при передаче ему отчета о поиске, причем, в соответствии с Правилем 62 (1), отчет о поиске не сопровождается заключением о поиске. При этих обстоятельствах, если заявка не соответствует требованиям для выдачи патента, сообщения по Ст. 94 (3) и Правилу 71 (1) и (2) передаются заявителю. Если требования для выдачи патента удовлетворены, то последующая процедура будет зависеть от того, будет ли возможным на этот момент выполнение поиска противоречащей европейской заявке согласно Ст. 54 (3) (см. VI, 8.1 и В-XII, 8). Если этот поиск может быть проведен и не выявляет противоречащих заявок, то заявителю передается сообщение согласно Правилу 71 (3).

Если этот поиск на данный момент еще не может быть выполнен, то сообщение отдела экспертизы будет отложено до того, как упомянутый поиск будет завершен и сообщение, соответственно, будет послано заявителю. Если европейская заявка на патент впоследствии отозвана до начала экспертизы по существу, то 75 % пошлины за экспертизу будут возмещены заявителю. О других способах ускорения европейской процедуры выдачи патента, например, согласно программе PACE, см. E-VIII, 3.

Правило 70 (2)

Статья 11 (b) RFees

Правило 62 (1)

1.1.3 Заявка Евро-РСТ

Если заявка подана через РСТ (заявка Евро-РСТ), то вышеупомянутый шестимесячный срок начинается с публикации отчета о поиске РСТ или заявления по Ст. 17 (2) (a) РСТ.

Однако, как установлено в Ст. 150 (2), срок для запроса об экспертизе в случае Евро-РСТ не истекает до срока, установленного в Ст. 22 РСТ и Ст. 39 РСТ (то есть не перед сроком Правила 159 (1) (f)). На срок не будет влиять то, существует ли потребность в дополнительном европейском поиске в соответствии со Ст. 153 (7) или опубликовало ли ЕПВ повторно международную заявку в соответствии со Ст. 153 (4).

Статья 153 (4), (6) и (7)

Статья 150 (2)

Правило 159 (1) (f)

Если запрос об экспертизе заявки Евро-РСТ не был подан в срок, заявка считается отозванной согласно Правилу 160 (1). В таком случае, однако, у заявителя есть возможность подачи запроса о продолжении процедуры по рассмотрению заявки в соответствии со Ст. 121.

Статья 121

Правило 136 (3)

Правило 160 (1)

1.1.4 Изобретение, по которому будет проводиться поиск

Нужно отметить, что, если отчет о поиске и заключение о поиске охватывают несколько изобретений, в которых отсутствует единство, то заявитель свободен в выборе изобретения, которое должно быть рассмотрено в заявке, которая находится на рассмотрении. На другие изобретения будет распространяться возражение об отсутствии единства, и они могут быть выделены согласно Правилу 36 (см. III, с 7.9 по 7.11), при условии, что при подаче выделенной заявки, разделенная заявка все еще находится на рассмотрении (см. A-IV, 1.1.1.1) и по крайней мере один из сроков, предусмотренных Правилу 36 (1) (a) и (b), еще не истек (см. A-IV, 1.1.1.2 и 1.1.1.3).

1.2 Направление заявки

Документы заявки, как правило, направляются в отдел экспертизы, который отвечает за экспертизу заявки в той технической области, к которой определенная заявка была отнесена поисковым отделом или МПО, которая выполнила поиск. Могут возникнуть случаи, когда целесообразно будет направить заявку в отдел экспертизы, состоящему из экспертов, которые обычно не отвечают за указанную часть Международной Патентной Классификации. Есть много возможных причин для этого: например, если экспертиза заявки требует очень специфических технических знаний; или, в определенных случаях, если исходная и выделенная заявки рассматриваются одним и тем же отделом экспертизы (иногда это может быть более эффективным, даже если эти две заявки отнесены к различным техническим областям); или если классификация опубликованной заявки не соответствует предмету заявки в форме, в которой она доходит до эксперта по существу, например, потому что заявка была исправлена после получения отчета о поиске).

1.3 Отдел экспертизы

Отдел экспертизы, как правило, состоит из трех технических экспертов. Однако внутри отдела экспертизы, ответственного за заявку, одному члену будет, как правило, поручено выполнение всей работы вплоть до принятия решения о выдаче патента или об отказе в заявке. Это означает, что этому эксперту до этого момента будет поручено общаться с заявителем от имени отдела экспертизы в ходе проведения процедуры по заявке; но он может совещаться в неофициальном порядке с другими членами отдела в любое время в случае возникновения особых сомнительных вопросов или трудностей (см. VI, 7.1). Ссылка на "эксперта", сделанная в этой Части С Руководящих принципов, обычно означает эксперта, которому поручено действовать в этом качестве, и подразумевается, что этот эксперт всегда действует от имени отдела экспертизы. Как правило, этот эксперт разрабатывает и отчет о поиске.

Статья 18 (2)

1.4 Пошлина(ы) за указание, пошлины за расширение

Согласно Правилу 39 (1), пошлина(ы) за указание может быть законно уплачена до того же срока, что и пошлина за экспертизу, и поэтому она обычно оплачивается в то же время, что и плата за экспертизу. Проверка того, была ли действительно оплачена пошлина за указание и в какой мере, поручается сотруднику по формальным вопросам на основании Правила 11 (3); см. Решение президента ЕПВ, от 12 июля 2007 (Специальный выпуск Номер 3, ОJ ЕПВ 2007, F.2). То же относится и к вопросу о том, были ли оплачены пошлины за расширение, см. A-III, 12.2.

Правило 39 (1)

Статья 90 (3)

2. Процедура экспертизы в целом

2.1 Цель экспертизы

Экспертиза проводится, чтобы удостовериться в том, что заявка и изобретение, к которому она относится, отвечают требованиям, изложенным в соответствующих статьях ЕПК и правилах Инструкции по ее применению. Главной задачей отдела экспертизы является рассмотрение вопроса, касающегося требований по существу; критерии, в соответствии с которыми эксперт судит о том, были ли они удовлетворены, рассмотрены детально в Главах II по V, если такое рассмотрение представляется необходимым. Что касается формальных требований (см. Часть А), то они входят в сферу компетенции секции приема заявок. Как только заявка переходит к отделу экспертизы согласно Правилу 10, он несет основную ответственность, но формальными вопросами, как правило, занимается сотрудник по формальным вопросам. Эксперт не должен тратить время на проверку работы, проведенной секцией приема заявок или сотрудником по формальным вопросам, но если он полагает, что отчет о формальных вопросах является неправильным или неполным, он должен отослать заявку сотруднику по формальным вопросам для повторного рассмотрения.

Статья 94 (1)

Статья 164 (1)

Экспертиза должна быть выполнена в соответствии со Ст. 94 (3) и (4), Ст. 97, Правилем 71 (1) по 71 (10) и Правилем 72. В первую очередь эксперт должен изучить описание, чертежи (если таковые имеются) и формулы заявки. Однако, поскольку эксперт обычно уже сделал это во время выполнения поиска (см. В-XII, 3), он должен сконцентрироваться на любых поправках и/или комментариях, поданных заявителем в ответ на заключение о поиске (см. В-XII, 9). Если поправки были внесены, но не были обозначены и/или их основание в первоначально поданной заявке не было указано заявителем (см. С-VI, 5.7) и заявка принадлежит к одной из групп, указанных в пункте С-VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение согласно Правилу 137 (4) с предложением предоставить эту информацию (см. С-VI, 5.7.1).

Правило 70 (2)

2.2 Дополнительный поиск

Эксперт должен сделать поиск любой дополнительной противоречащей европейской заявки, находящейся в пределах области, определенной Ст. 54 (3) (см. VI, 8.1), если это не было уже охвачено отчетом о поиске.

2.3 Коммуникация с заявителем

Принимая во внимание документы (если таковые имеются), упомянутые в отчете о поиске, и другие документы, найденные в результате поиска, упомянутого выше в VI, 2.2, а также учитывая поправки или комментарии, сделанные заявителем в ответ на заключение о поиске (см. В-XII, 9), эксперт должен выяснить, есть какие-либо требования ЕПК, которые, по его мнению, не удовлетворяет заявка. Если у него есть

возражения, то он сообщает о них в письменном виде заявителю с указанием причин для этих возражений и предлагает заявителю в установленные сроки выразить об этих возражениях свое мнение или представить поправки. Документы поданной заявки не отсылаются назад заявителю, хотя в соответствующих случаях может быть послана копия описания и формул (см. E-II). После ответа заявителя эксперт вновь рассматривает заявку.

Правило 71 (1) и (2)

Правило 132

Статья 94 (3)

2.3.1 Запрос информации у заявителя

ЕПВ может сделать запрос заявителю предоставить информацию об уровне техники, который был рассмотрен во время национальных или региональных патентных процедур по отношению к изобретению, к которому относится европейская патентная заявка. Если заявитель не предоставит эту информацию, то заявка будет считаться отозванной по Ст. 124 (2).

Статья 124

Правило 141

2.4 Повторное рассмотрение, отказ, апелляция, удовлетворение жалобы

На стадии повторного рассмотрения эксперт должен руководствоваться тем важнейшим принципом, что заключительное решение (выдача или отказ) должно быть принято посредством минимально возможного числа действий, и он должен вести процедуру в соответствии с этим принципом. ЕПК указывает, что диалог с заявителем, описанный в VI, 2.3, можно повторять "настолько часто, насколько это будет необходимо". Если же, несмотря на представленные заявителем комментарии, то есть поправки или контраргументы, возражения сохраняются, то даже на первой стадии повторного рассмотрения эксперт должен представить заявку другим членам отдела экспертизы, которые могут вынести решение об отказе в заявке. В любом случае на некоторой стадии эксперт представляет короткую письменную рекомендацию отделу о том, следует ли отклонить заявку или выдать патент. Если отдел намеревается отклонить заявку, то необходимо письменное аргументированное решение, которое обычно подготавливает эксперт, которому поручена экспертиза заявки. При подготовке решения эксперт должен позаботиться о соблюдении общих принципов, изложенных в Ст. 113 (1), то есть решение должно быть принято на тех основаниях, которые заявитель мог прокомментировать. Если заявитель обжалует решение и отдел экспертизы сочтет, на основании доводов заявителя, что апелляция допустима и обоснована, то он должен, соответственно, удовлетворить жалобу заявителя и исправить свое решение в течение трех месяцев после получения этих доводов. В противном случае апелляцию будет рассматривать апелляционная палата. Если решение об отказе в выдаче патента в ответ на апелляцию отменено, то заявка может быть отослана в отдел экспертизы для дальнейшей экспертизы. В таком случае дальнейшая экспертиза, как правило, будет поручена эксперту, который выполнил

первоначальную экспертизу. Если фактические обстоятельства не изменились, то отдел экспертизы обязан подчиняться основаниям резолютивной части решения апелляционной палаты.

Статья 94 (3)

Статья 97

Правило 111 (2)

Статья. 113 (1)

Статья 109

Статья 111 (1) и (2)

2.5 Сообщение согласно Правилу 71 (3)

Если отдел экспертизы полагает, что европейский патент может быть выдан, то он сначала отправляет сообщение согласно Правилу 71 (3), в котором заявителю сообщается, в какой форме отдел экспертизы намеревается выдать патент. В этом сообщении он предлагает заявителю в течение четырех месяцев оплатить пошлину за выдачу и публикацию патента и предоставить перевод формул на двух официальных языках ЕПВ, ни один из которых не является языком процедуры. Перевод должен отвечать требованиям Правила 50 (1). Если заявитель оплачивает пошлину и предоставляет перевод в течение четырех месяцев, то считается, что он одобрил редакцию выдаваемого патента.

Правило 71 (3) и (10)

Правило 50 (1)

В сообщении согласно Правилу 71 (3) заявителю также предлагается, если это целесообразно, оплатить пошлину за пункты формулы в соответствии с Правилу 71 (6) в течение того же периода.

Правило 71 (6)

Сообщение должно содержать ссылку на соответствующие страницы на веб-странице ЕПВ, где опубликована (Правило 71 (10)) информация о требованиях к переводу в договаривающихся государствах по Ст. 65 (1).

Правило 71 (10)

О дальнейших деталях процедуры на заключительном этапе экспертизы см. VI, 14.

2.6 Выдача патента

Если заявитель выполнил требования, изложенные в VI, 2.5, то принимается решение о выдаче европейского патента при условии, что уже уплачены возобновительные пошлины и другие уже начисленные пошлины.

Статья 97 (1)

2.7 Заявка считается отозванной

Если заявитель не оплатил в надлежащий срок пошлину за выдачу и публикацию патента или пошлину за пункты формулы или не представил перевод, то заявка считается отозванной.

Правило 71 (7)

2.8 Поправки

Если заявитель подает поправки или другие запросы в ответ на сообщение в соответствии с Правилom 71 (3), то процедуры будут продолжены, как указано в VI, 14.4.

Правило 71 (4)

2.9 Стадии экспертизы

Различные стадии процедуры экспертизы рассматриваются более подробно в следующих разделах.

3. Первая стадия экспертизы

3.1 Недостающие чертежи или части описания, поданные согласно Правилу 56, или формулы, поданные после предоставления даты подачи заявки

Если заявитель предоставил недостающие чертежи или части описания после установления даты подачи заявки (см. A-II, 5) согласно Правилу 56 и секция приема заявок сочла, что недостающие чертежи или части описания “полностью содержатся” в заявленной приоритетной заявке, то заявку не нужно передатировать датой подачи недостающих чертежей или частей описания. Отдел экспертизы может рассмотреть результаты секции приема заявок на применимость Правилa 56 (3), если эти результаты не стали обязательными после решения апелляционной палаты. Если отдел экспертизы приходит к выводу, что недостающие элементы, вопреки изначальному решению секции приема заявок, “не содержатся полностью” в документе приоритета, он должен сообщить об этом заявителю и, как только будет установлено, что право на услышание по Ст. 113 (1) соблюдено, уведомить его о новой дате подачи заявки (см. A-II, 5). Отдел экспертизы должен также сообщить заявителю, что недостающие чертежи или части описания могут быть отозваны в течение двух месяцев с даты уведомления о новой дате подачи заявки. Если заявитель отзовет эти материалы, то передатирование заявки будет считаться несостоявшимся (см. также B-XII, 2.1 и 2.2). Для заявок Евро-РСТ возможна перепроверка в соответствии с Правилom 82ter РСТ.

Правило 56

Если формулы отсутствовали на момент подачи заявки, то отдел экспертизы должен проверить, отвечают ли формулы, поданные позднее, требованиям Ст. 123 (2). Если основание для этих позднее поданных формул не было указано заявителем в первоначально поданной заявке (см. C-VI, 5.7) и заявка принадлежит одной из групп, упомянутых в пункте C-VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение

согласно Правилу 137 (4) с предложением к заявителю о предоставлении этой информации (см. С-VI, 5.7.1).

Статья 123 (2)

3.2 Ответ на заключение о поиске, PACE

После получения отчета о поиске и заключения о поиске и до первого сообщения отдела экспертизы заявитель должен (кроме некоторых исключительных случаев) ответить на заключение о поиске посредством подачи поправки к описанию, формулам или чертежам и/или сообщить свою позицию относительно возражений, сформулированных в заключении о поиске (подробно см. В-XII, 9). Эти поправки могут быть представлены для того, чтобы снять возражения, поднятые в заключении о поиске, или по какой-либо другой причине, например, для того, чтобы исправить некоторые неясности, которые заявитель сам заметил в первоначальных документах. Чтобы избежать промедления, при подаче таких поправок нужно позаботиться об их соответствии требованиям Правила 137 (4).

Правило 137 (2)

Правило 70 (2)

Заявитель может ускорить процедуру на стадии экспертизы (см. Уведомление от ЕПВ, от 14 июля 2007, Специальный выпуск Номер 3, ОЖ ЕПВ 2007, F.1 и E-VIII, 3) посредством письменного запроса об ускоренной экспертизе в рамках программы для ускоренного рассмотрения европейских заявок на патент (PACE)

3.3 Поправки, внесенные заявителем после ОРЕП и сделанные по его воле

Поправки, упомянутые в VI, 3.2, вносятся заявителем "по собственной воле" (заявитель обязан ответить на заключение о поиске в ОРЕП, но не обязан отвечать путем внесения поправок; он также может ответить, высказав свои комментарии относительно заключения о поиске - см. В-XII, 9). Это означает, что заявитель не ограничен поправкой(ками), необходимыми для исправления недостатков в его заявке. Однако это не означает, что заявитель может вносить в заявку любое изменение. Любая поправка должна удовлетворять следующие условия:

Правило 137 (2)

(i) она не должна добавлять новых предметов к содержанию первоначально поданной заявки (см. VI, 5.3 до 5.3.11); и

Статья 123 (2)

(ii) она не должна сама по себе быть причиной для заявления возражения по ЕПК, например, поправка не должна вносить неясность.

Если поправки не удовлетворяют этим условиям, заявителю нужно сообщить, что исправленная заявка не может быть допущена. Кроме поправок, упомянутых выше, которые допустимы согласно Правилу 137 (2), заявитель в любое время (см. VI, 5.4) может исправить очевидные ошибки.

Если заявитель внес поправки, но не указал их и/или их основу (см. VI, 5.7) в первоначально поданной заявке, и заявка принадлежит к одной из групп, указанных в пункте С-VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение согласно Правилу 137 (4) с запросом к заявителю о предоставлении этой информации (см. С-VI, 5.7.1).

3.4 Единство изобретения

Возражение относительно отсутствия единства изобретения, если это целесообразно, должно быть поднято уже на стадии поиска. Если такое возражение не было поднято, но отдел экспертизы полагает, что требования Ст. 82 не удовлетворены, вопрос отсутствия единства будет поднят как можно раньше во время экспертизы. Если заявитель в ответ на запрос отдела поиска оплатил дополнительные пошлины за поиск согласно Правилу 64 (1) и запросил их возмещение, то отдел экспертизы должен будет пересмотреть этот вопрос (см. также III, 7.9 к 7.11).

Статья 82

Даже если заявитель не ответил на вышеупомянутый запрос отдела поиска о внесении дополнительной пошлины за поиск относительно определенного предмета, следует учесть, что основную ответственность за установление того, отвечает ли заявленное требование единства изобретения в конечном счете, несет на отделе экспертизы (Т 631/97, ОJ 1/2001, 13). При отсутствии убедительного ответа на возражение об отсутствии единства, заявленного в заключении о поиске (см. В-XII, 9), отдел экспертизы обычно поддерживает положение, принятое в заключении (см. III, 7.10 и В-XII, 1.2), и экспертиза продолжится только для изобретения, которое было предметом поиска, и заявитель должен будет ограничить заявку этим предметом, удаляя те части, которые касаются предмета, для которого был произведен поиск (см. G 2/92, ОJ 10/1993, 591). Однако заявитель может подать выделенную заявку для того предмета.

Если заявитель ответил на вышеупомянутый запрос о внесении дополнительных пошлин за поиск, то в начале экспертизы по существу ему будет предложено указать (если он этого еще не сделал), на каком изобретении должно основываться рассмотрение заявки, и ограничить заявку соответствующим образом, удаляя те части, которые касаются других изобретений. Для последних заявитель может подать выделенную заявку.

Правило 36

Подача выделенной заявки возможна только в том случае, если выделенная заявка в первоначально поданном виде все еще находится на рассмотрении (см. А-IV, 1.1.1.1), и по крайней мере один из сроков, предусмотренных согласно Правилу 36 (1) (а) и (b), еще не истек (см. А-IV, 1.1.1.2 и 1.1.1.3).

3.5 Первое сообщение

Если заключения о поиске не было составлено (см. 1.1.2 выше, III, 7.11.1 (ii) и В-ХII, 1.1), то первый ответ эксперта по Ст. 94 (3) будет, как правило (см. В-ХII, 3), охватывать все возражения на заявку (но см. В-ХII, 3.4). Эти возражения могут касаться формальных вопросов (например, невыполнение одного или более требований, определенных в Правилах 30 - 34, 41 по 43, 46 и 48 - 50), вопросов по существу (например, предмет заявки не является патентоспособным), или обеих этих возможностей.

Если европейский или дополнительный европейский отчет о поиске был составлен 1 апреля 2010 или после этой даты и сопровождается заключением о поиске (см. В-ХII, 1.1 и 8), то заявитель, кроме некоторых исключительных случаев, должен ответить на это заключение о поиске (см. В-ХII, 9).

Правило 70а

Если же даже после того, как заявитель подал свой ответ на заключение о поиске, заявке содержит недостатки, то отдел экспертизы на последующих стадиях проведения экспертизы посылает сообщение согласно Ст. 94 (3) и Правилу 71 (1), (2), и рассмотрит ответ заявителя до принятия решения или вызова на устное слушание.

Следовательно, если заключение о поиске согласно Правилу 62 (1) было составлено и европейский отчет о поиске или дополнительный европейский отчет о поиске, которые приложены к нему, были составлены 1 апреля 2010 года или после этой даты, то ответ на него заявителя должен быть предоставлен посредством любых поправок и/или комментариев согласно Правилу 70а (см. В-ХII, 9). Если европейский отчет о поиске или дополнительный европейский отчет о поиске сопровождались заключением о поиске, но были составлены до 1 апреля 2010 года и заявитель не ответил на них, то сообщение, относящееся к заключению о поиске и устанавливающее срок для ответа, будет выпущено как первый ответ о решении по Ст. 94 (3). Невыполнение требования ответить на это сообщение в указанные сроки приведет к тому, что заявка будет считаться отозванной согласно Ст. 94 (4). Ответ заявителя на заключение о поиске согласно Правилу 70а (или комментарий, поданный по инициативе заявителя в ответ на заключение о поиске, сопровождающее отчеты о поиске, составленные до 1 апреля 2010 года), будет учтен отделом экспертизы при составлении первого сообщения. Невыполнение требования ответить на это сообщение в указанные сроки приведет к тому, что заявка будет считаться отозванной согласно Ст. 94 (4) (о том, что считается действительным ответом, см. В-ХII, 9).

Статья 94 (3) и (4)

Правило 62 (1)

3.5.1 Заявка Евро-РСТ и ответ на письменное заключение Международного поискового органа (ПЗ-МПО/ОПМЭ) (ПЗ-МПО/ОПМЭ)

Если ЕПВ действовал в качестве МПО и/или ОПМЭ, письменное заключение МПО (ПЗ-МПО) и/или отчет о международной предварительной экспертизе (ОПМЭ) уже передано заявителю во время фазы РСТ. Для заявки, сообщение к которой согласно Правилу 161 еще не было издано к 1 апреля 2010 года, и в случаях, в которых дополнительный европейский отчет о поиске не подготовлен (см. В-II, 4.3), заявитель

будет обязан ответить на ПЗ-МПО, подготовленную ЕПВ или, если это целесообразно, к ОПМЭ, подготовленному ЕПВ как ОмЭ, если поправки не были уже поданы, которые считаются ответом (при определенных условиях, см. ниже). Предоставляемый срок для ответа - один месяц от запроса согласно Правилу 161 (1) в редакции, которая вступает в силу 1 апреля 2010 года. Невыполнение требования ответить на ПЗ-МПО или ОПМЭ в указанные сроки приводит к тому, что заявка будет считаться отозванной согласно Правилу 161 (1). Во любом случае основой первого сообщения станет поданный последним и до истечения срока согласно Правилу 161 (1) запрос при условии, что заявка не считается отозванной. В частности, могут возникнуть следующие ситуации:

Правило 161

(i) Если заявитель внес новые поправки и/или комментарии при вхождении в региональную фазу перед ЕПВ, ему все же будет посланр сообщение согласно Правилу 161 (1), но в этом случае он не будет обязан отвечать на нее (однако, нужно отметить, что если поданные поправки не выполняют требований Правила 137 (4), то рекомендуется сделать необходимые указания на это в ответ на сообщение Правила 161 (1) во избежание дальнейшего сообщения согласно Правилу 137 (4)).

(ii) Если заявитель внес поправки согласно Ст. 19 и/или 34 РСТ в международной фазе, и эти поправки были сохранены при вхождении в европейскую фазу, и если ЕПВ подготовил ПЗ-МПО, но не ОПМЭ (потому, что заявитель не просил применения Главы I или потому, что ЕПВ не действовал в качестве ОмЭ), тогда эти поправки составляют ответ ПЗ-МПО; заявителю все же посылают сообщение согласно Правилу 161 (1), но в таких случаях он не обязан отвечать на него (однако, нужно отметить, что, если требования Правила 137 (4) не были удовлетворены по отношению к поданным поправкам, рекомендуется сделать необходимые указания в ответ на сообщение Правила 161 (1) во избежание дальнейшего сообщения согласно Правилу 137 (4)).

(iii) Поправки, поданные по Ст. 19 или 34 РСТ, которые были учтены ЕПВ в составлении ОПМЭ, действующим в качестве ОмЭ, не считаются составляющими ответ на ОПМЭ, как этого требует Правило 161 (1); в этих случаях заявитель обязан ответить на ОПМЭ в течение одного месяца согласно Правилу 161 (1).

(iv) В случаях, в которых ПЗ-МПО или, где это целесообразно, ОПМЭ, подготовленный ЕПВ, был позитивным (согласно тем же самым принципам, изложенным для европейских заключений о поиске в В-ХII, 3.9), заявителю все же посылают сообщение согласно Правилу 161 (1), но он не обязан отвечать на него.

(v) В случаях, в которых сообщение Правила 161 было уже издано до 1 апреля 2010, нет потребности отвечать на ПЗ-МПО, подготовленную ЕПВ, или на ОПМЭ, подготовленному ЕПВ как ОмЭ; если заявитель не внес поправок или комментариев при вхождении в региональную фазу перед ЕПВ, первый ответ ЕПВ по существу будет основываться на содержании данной ПЗ-МПО или ОПМЭ, подготовленного ЕПВ.

В случаях (i), (ii) и (iv), в которых заявитель не обязан отвечать на ПЗ-МПО или ОПМЭ, подготовленный ЕПВ (в ответ на запрос согласно Правилу 161 (1)), он все же может по желанию сделать это посредством подачи дальнейших поправок и/или комментариев.

Здесь также желательно, чтобы требования Правила 137 (4) были выполнены для любых таких поправок, когда они поданы, таким образом избегая дальнейшего сообщения согласно Правилу 137 (4).

Во всех случаях важно, чтобы заявитель ясно указывал в Форме 1200, какие документы должны составить основу для дальнейшего рассмотрения заявки (для деталей, имеющих отношение к Форме 1200, см. E-IX, 5.1). Невыполнение требования сделать соответствующие указания в Форме 1200 и/или предоставить копии и/или переводы соответствующих исправленных документов, как указано ниже, приведет к тому, чтобы заявитель ответил на запрос согласно Правилу 161 (1).

Форма 1200

В особенности:

В случае (i), комментарии и/или поправки (последние согласно Правилу 159 (1) (b)), которые поданы при вхождении в европейскую фазу будут составлять ответ ПЗ-МПО или ОПМЭ, если заявитель указывает в Форме 1200, что такие поправки и/или комментарии будут формировать основу для дальнейшего рассмотрения заявки и были поданы не позднее даты подачи Формы 1200.

В случае (ii), поправки, поданные на международной фазе, будут считаться ответом на ПЗ-МПО или ОПМЭ, если заявитель указывает в Форме 1200, что эти поправки сохранены при вхождении в европейскую фазу и при этом, в случае необходимости, предоставляет их перевод на язык процедур. Кроме того, необходимо будет предоставить копию поправок по Ст. 34 РСТ (сделанных не перед ЕПВ в качестве ОМЭ) не позднее даты подачи Формы 1200.

Если заявка является одной из видов, упомянутых в пункте C-VI, 5.7.4, и если поправки, которые должны сформировать основу для дальнейшей экспертизы, были поданы в течение срока, указанного в Правиле 161 (1), или ранее, то требования Правила 137 (4) должны быть также удовлетворены (поправки должны быть идентифицированы и должна быть указана основа для них в первоначально поданной заявке). Если заявитель еще не выполнил эти требования в течение срока согласно Правилу 161 (1), отдел экспертизы может предложить ему предоставить эту информацию в течение одного месяца, послав сообщение согласно Правилу 137 (4). Если заявитель не ответит на это сообщение в указанный срок, то заявка будет считаться отозванной (см. C-VI, 5.7 и 5.7.1). Отдел экспертизы может послать сообщение Правила 137 (4) до того, как послать сообщение согласно Ст. 94 (3) и Правилу 71 (1), (2) или Правилу 71 (3).

Правило 137 (4)

Если недостатки остались в заявке даже после того, как заявитель подал свой ответ на ПЗ-МПО или ОПМЭ, то отдел экспертизы составит, по крайней мере, одно сообщение согласно Ст. 94 (3) и Правилу 71 (1), (2) на последующих этапах экспертизы и рассмотрит ответ заявителя на нее до принятия решения или вызова на устные слушания.

Если заявка, находящаяся на рассмотрении, выведена из международной заявки, для которой ЕПВ не действовал в качестве МПО, то по отношению к заявке производится дополнительный европейский поиск по Ст. 153 (7) (см. В-II, 4.3) и обычно выпускается ОРЕП соответствующим образом (см. В-XII, 1 и 2). В таком случае первый ответ о решении составляется так, как указано выше в 3.5.

3.6 Обоснованные возражения

Для каждого возражения в ответе о решении должны быть указаны часть заявки, которая является неполной, и требование ЕПК, которое не удовлетворено, либо путем ссылки на определенные Статьи или Правила, либо путем другого ясного указания; также в ней должна быть приведена причина для любого возражения, если она не очевидна сразу. Например, если указан уровень техники и только часть упомянутого документа имеет значение для заявки, то должен быть указан соответствующий параграф. Если упомянутый уровень техники демонстрирует отсутствие новизны или изобретательского уровня в независимой формуле или формулах, и, как следствие, единство между зависимыми формулами отсутствует (см. III, 7.8), то следует обратить внимание заявителя на эту ситуацию (см. VI, 5.2 (i)). Как правило, вопросы по существу должны быть изложены в первую очередь. Ответ должен быть составлен так, чтобы облегчить повторную проверку исправленной заявки и, в частности, избежать необходимости в повторном перечитывании заявки (см. VI, 4.2).

3.7 Запрос о подаче комментариев и поправок

Ответ о решении должен содержать запрос заявителю для подачи его наблюдений, исправления любых недостатков и, в случае необходимости, представления поправок к описанию, формулам и чертежам. Также нужно указать срок, в течение которого заявитель должен высказаться по этому вопросу. Невыполнение этого требования в указанные сроки приведет к тому, что заявка будет считаться отозванной (см. E-VIII, 1).

Правило 71 (1)

Статья 94 (3) и (4)

4. Экспертиза ответов

4.1 Общая процедура

После получения ответа от заявителя на заключение о поиске (см. В-XII, 9), ПЗ-МПО или ОПМЭ, подготовленный ЕПВ (см. С-VI, 3.5.1) или на первый ответ о решении эксперт должен вновь рассмотреть заявку, принимая во внимание комментарии или поправки, внесенные заявителем.

Если заявка является одной из упомянутых в С-VI, 5.7.4, то, согласно Правилу 137 (4), любые поправки, внесенные заявителем в ответ на заключение о поиске, ПЗ-МПО или ОПМЭ, должны быть идентифицированы и указана их основа в первоначально поданной заявке. Невыполнение этого требования может привести к тому, что отдел экспертизы пошлет сообщение согласно Правилу 137 (4). Для дальнейших деталей процедуры, см. С-VI, 5.7.1 и 5.7.2.

Если один или несколько второстепенных запросов (иногда называемых "вспомогательными запросами") направлены на альтернативные тексты для выдачи патента, то каждый такой запрос оценивается в качестве текста, предоставленного или согласованного с заявителем в рамках значения Ст. 113 (2), и поэтому будет рассмотрен в указанном или согласованном с заявителем порядке, вплоть до и включая запрос самого высшего ранга, если таковой имеется (см. также Юридическую Консультацию Номер 15/05 (пересмотр. 2), ОJ 6/2005, 357, и 14.1). Нужно также отметить, что для видов заявок, упомянутых в VI, 5.7.4, Правило 137 (4) должно также быть выполнено в отношении вспомогательных запросов, а поэтому и для сообщения согласно Правилу 137 (4).

4.2 Степень рассмотрения ответов

После первой стадии экспертизы при условии, что:

мнение о поиске,

ПЗ-МПО (когда подготовлено ЕПВ),

ОПМЭ (когда подготовлено ЕПВ),

или первое сообщение (см. В-XII, 1.1 и В-XII, 8)

были полными и ясными (см. В-XII, 3, VI, 3.5 и 3.6), эксперт обычно не должен будет полностью перечитывать заявку, а скорее должен будет непосредственно сконцентрироваться на поправках, связанных с ними отрывках и недостатках, которые были ранее отмечены.

4.3 Дальнейшие действия после экспертизы рассмотрения ответов

В большинстве случаев заявитель попытается принять меры в отношении всех возражений эксперта (см. В-XII, 9).

Если рассмотрение ответа заявителя показывает, что, несмотря на его аргументы, возражения сохраняются и при условии, что ему была послана хотя бы одно сообщение во время процедуры экспертизы (см. VI, 3.5 и 3.5.1), и заявитель был заслушан (Статья. 113 (1)), то есть решение базируется исключительно на основаниях, прокомментировать которые у него была возможность, заявка будет отклонена (Т 201/98, не опубликованный в ОJ).

Статья 113 (1)

Если рассмотрение ответа заявителя показывает, что он не принял мер по отношению ко всем главным возражениям в его ответе, может быть уместным обратить его внимание на эти недостатки, например, по телефону. Но если никакая положительной реакции не ожидается, то эксперт должен будет представить рекомендацию другим членам отдела экспертизы о том, чтобы заявка немедленно была отклонена (снова при условии, что по крайней мере одно сообщение было послано во время процедуры экспертизы).

Однако в большинстве случаев проверка ответа заявителя показывает, что есть хорошие шансы для завершения процедуры положительным образом, то есть решением о выдаче патента. В таких случаях, если все же есть возражения, которые не удовлетворены, эксперт должен рассмотреть вопрос о том, могут ли они лучше всего быть решены посредством дальнейшей письменной коммуникации, телефонного обсуждения или личного интервью. Если есть существенные различия во мнениях, то рекомендуется вести коммуникацию в письменной форме. Однако, если кажется, что существуют неясности в спорных вопросах, например, заявитель неправильно понял аргументы эксперта или собственные аргументы заявителя неясны, то целесообразной может быть личная коммуникация. Если же, с другой стороны, вопросы, нуждающиеся в разрешении, незначительны, они могут быть быстрее улажены по телефону. Личная коммуникация или телефонные обсуждения с заявителем или его представителем более полно рассматриваются в VI, 6. Телефонные обсуждения или личная коммуникация не считаются устными слушаниями (см. E-III).

4.4 Более поздние стадии экспертизы

Те же соображения относятся и к более поздним стадиям экспертизы, с учетом принципа, определенного в VI, 2.4, по которому чем больше операций по процедуре уже было проведено, тем больше вероятность того, что наиболее целесообразным будет представить заявку другим членам отдела экспертизы для принятия решения. Если это решение состоит в отклонении заявки, то особенно нужно обратить внимание на то, чтобы это решение не нарушало Ст.113 (1).

4.5 Решение согласно состоянию документации заявки

Особым является тот случай, когда заявитель не подает комментарии или поправки в ответ на сообщение эксперта, но испрашивает принятие решения "согласно состоянию документации заявки", то есть когда заявитель желает прекратить обсуждение желает, чтобы решение было принято на основе актуального состояния заявки и аргументации. Решение, которое может быть обжаловано, может быть основано только на тех аргументах, которые заявитель имел возможность прокомментировать (Ст. 113 (1)). Речь идет о стандартном решении, в котором в качестве аргументации содержатся лишь ссылки на предыдущие сообщения и на запрос заявителя о таком решении (см. также E-X, 4.4).

4.6 Рассмотрение поправок

Любая поправка должна удовлетворять условия, перечисленные в VI, 3.3. Также должно быть установлено, когда она была внесена.

4.7 Допустимость поправок, сделанных заявителем

После получения европейского отчета о поиске и заключения о поиске заявитель должен ответить на заключение о поиске (см. B-XII, 9) и в своем ответе по собственной инициативе может исправить описание, формулы и чертежи (см. VI, 3.2 и VI, 3.3). Аналогичным образом для заявки, для которой не подготовлен дополнительный Европейский отчет о поиске (см. B-II, 4.3), при вхождении от РСТ в европейскую фазу, заявитель обязан предоставить ответ на ПЗ-МПО или ОПМЭ, где

МПО и, если это относится к делу, ОМЭ был ЕПВ (см. С-VI, 3.5.1). Этот ответ ПЗ-МПО или ОПМЭ может включать поправки, внесенные заявителем по собственной инициативе, к описанию, формулам и чертежам. После этого заявитель может исправить заявку только с согласия отдела экспертизы.

Правило 137 (2) и (3)

Для заявок:

- (i) к которым не было подготовлено заключение о поиске (см. В-XII, 1.1 и В-XII, 8),
Правило 71 (1)
- (ii) к которым было подготовлено заключение о поиске, но отчет о поиске был составлен до 1 апреля 2010 года (тогда Правило 70а не применяется, и заявитель не обязан отвечать на заключение о поиске), или
- (iii) которые входят по РСТ в европейскую фазу, где ЕПВ был МПО и подготовил письменное заключение, но для которых сообщение согласно Правилу 161 было уже выпущено до 1 апреля 2010,

только после получения первого сообщения от эксперта во время процедуры экспертизы заявитель может "по своей инициативе исправить один раз описание, формулы и чертежи" при условии, что поправка подана в то же самое время, в которое подан его ответ.

Вследствие вышеупомянутого, заявитель может внести поправки только с согласия эксперта. Право давать согласие на внесение поправок предоставляется отделу экспертизы для того, чтобы гарантировать, что процедура экспертизы будет проведена с минимально возможным количеством действий (см. VI, 2.4). Если поправка допущена, то последующее проведение процедуры будут основываться на измененной версии описания, формул и чертежей. Согласие на поправку не обязательно означает, что заявка в исправленном виде свободна от любого возражения по ЕПК. Необходимо делать различие между видами поправок.

Правило 137 (3)

Поправки, исправляющие недостаток в ответ на предшествовавшее поправке сообщение, всегда должны допускаться, если вследствие этих поправок возникает новый недостаток. Поправки, ограничивающие формулу, которая уже считается допустимой, как правило, допускаются. То же самое относится к поправкам, которые вносят ясность в описание или формулы в явно желаемой манере.

Статья 94 (3)

Другим фактором является количество изменений, внесенных в документы заявки. Новая, сильно измененная формулировка описания или формул возможна, если поправка вносится на основе нового, особенно важного уровня техники, о котором заявитель узнал лишь позже (например, либо благодаря цитате эксперта, либо через знание, полученное из другого источника). К менее значительным поправкам эксперт должен относиться с пониманием и попытаться уравновесить справедливость по отношению к заявителю и необходимостью избежать ненужную задержку и чрезмерную и необоснованную дополнительную работу для ЕПВ. Любой последующий

запрос об отзыве поправки сам по себе является запросом о дальнейшей поправке; таким образом, если этот последующий запрос будет сделан после ответа на первое сообщение эксперта, то соответствующая поправка допускается только с согласия на это эксперта. При принятии решения по своему усмотрению, согласно Правилу 137 (3), эксперт должен учесть продолжительность процедуры к данному моменту, а также вопрос, было ли у заявителя уже достаточно возможностей для внесения поправок. В частности, он должен отклонить поправки, которые повторно вносят недостатки, на которые ранее было обращено внимание и которые были удалены заявителем.

Поправки согласно Правилу 137 (3) могут быть не отклонены также из-за недопущения:

одного или нескольких запросов, если поданы вспомогательные запросы (см. С-VI, 5.7.1, последний параграф), и

запроса, поданного во время или при подготовке к устным слушаниям (см. VI, 5.7.3),

если это происходит в целях экономии времени процедур (принимая во внимание право заявителя представить комментарии согласно Ст. 113 (1)), если Правило 137 (4) не удовлетворено относительно данного запроса.

При удалении предмета из заявки заявитель должен избегать любого утверждения, которое может быть интерпретировано как отказ от этого предмета. В противном случае предмет не может быть восстановлен.

Дополнительные ограничения на возможные поправки к заявке могут применяться, если европейский или дополнительный европейский отчеты о поиске были частичными согласно Правилу 63 или были ограничены в соответствии с Правилем 62а (см. VI, 5.2 и 5.6).

Правило 62а

Правило 63

Правило 137 (5)

4.8 Примеры недопустимых поправок

Любой запрос заявителя о замене текста заявки, на основе которого может быть выдан патент, текстом, который был в значительной степени переработан, будет отклонен, если заявитель не представит серьезных обоснований того, почему он вносит поправки лишь на данном этапе процедуры. Это относится особенно к тем случаям, когда отдел экспертизы счел версию формул, предложенных заявителем, допустимой для выдачи патента и требует от заявителя лишь приведения описания в соответствие с этой версией.

Правило 137 (3)

4.9 Поправки, поданные в ответ на сообщение по Правилу 71 (3)

Сообщение согласно Правилу 71 (3) (см. VI, 2.5 и 14.1 к 14.3) не предоставляет заявителю возможности подвергнуть сомнению результат более ранней процедуры. На этой стадии процедуры экспертиза по существу уже завершена, и заявителю уже предоставлялась возможность исправить заявку, и поэтому обычно допускаются согласно Правилу 137 (3) только те поправки, которые существенно не задерживают приготовления к выдаче патента. Однако считается уместным допустить отдельные комплекты формул для одного или нескольких указанных государств, которые сделали оговорки по Ст. 167 (2) 1973 ЕПК (см. III, 8.3), или для которых действуют нормы прежнего национального права (см. III, 8.4).

Правило 71 (3)

Правило 137 (3)

Если при рассмотрении предложенного текста на выдачу патента заявитель желает внести незначительные изменения и/или исправления, он должен подать их согласно Правилу 71 (4) вместе с переводом формул в измененном и/или исправленном виде оплатить пошлину за выдачу патента и публикацию в течение срока, установленного Правилу 71 (3). Если изменения и/или исправления не касаются формул, то переводы формул должны быть поданы в том виде, в котором они определены в сообщении по Правилу 71 (3). Невыполнение требования предоставить переводы или оплатить пошлину в течение этого срока приведет к тому, что заявка будет считаться отозванной в соответствии с Правилу 71 (7). Должны быть приняты во внимание три ситуации, определенные в VI, 14.4.1, к которым это требование не применяется (сохранение запроса более высокого ранга, сохранение существующего запроса без поправок, внесенных отделом экспертизы в сообщении по Правилу 71 (3), и издание сообщения по Правилу 71 (3) на основе неправильных документов),.

Правило 71 (4)

Если, согласно Правилу 137 (3), отдел экспертизы соглашается на изменения и/или исправления и считает их допустимыми, он может немедленно приступить к процедуре выдачи патента в соответствии со Ст. 97 (1).

Правило 71 (4)

Если же запрос о поправке будет отклонен согласно Правилу 137 (3), то заявителю сначала, в соответствии с Правилу 71 (5) и Ст. 113 (1), должно быть послано сообщение, в котором приводятся причины отказа от поправки и заявителю предоставляется возможность либо отозвать запрос о поправке, либо предоставить свою позицию и внести поправки, которые отдел экспертизы считает необходимыми и, если исправления коснулись формул, перевод формул в исправленном виде.

Правило 71 (5)

Правило 137 (3)

Статья 113 (1)

Если заявитель сохраняет в силе свой запрос о поправке и отдел экспертизы не видит причины изменить свое мнение относительно своего несогласия с поправками в соответствии с Правилем 137 (3), то заявка должна быть отклонена по Ст. 97 (2), так как при этих обстоятельствах нет текста заявки, который бы заявитель одобрил и который был бы допущен отделом экспертизы (Ст. 113 (2)).

Статья 97 (2)

Статья 113 (2)

Должно быть принято во внимание то, что, если сообщению согласно Правилу 71 (3) не предшествовало сообщение по Ст. 94 (3), и заявка была одной из исключительных случаев (i), (ii) или (iii), как упомянуто в С-VI, 4.7, то заявитель может исправить описание, формулы и чертежи по своей собственной воле (см. С-VI, 3.3 для условий, которые должны удовлетворять поправки). Условия Правила 71 (4) относительно подачи переводов исправленных формул и оплаты пошлин тем не менее все же применяются в случае, если ответ заявителя не относится к одному из исключений, определенных в VI, 14.4.1. Если же в этом случае отдел экспертизы считает, что поправки недопустимы или непозволительны, то процедура экспертизы должна, как правило, возобновиться в соответствии с VI, 14.5. Как в случаях, упомянутых в VI, 4.11, если это приводит к версии, которая отвечает требованиям ЕПК, высылается второе сообщение согласно Правилу 71 (3). Исключение из этой процедуры может быть сделано, если возражения Отдела экспертизы относительно незначительны и могут быть решены посредством телефонного разговора, так что возобновления процедуры экспертизы не требуется.

Правило 137 (3)

Любые поправки, поданные в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3), должны удовлетворять требованиям Правила 137 (4), то есть они должны быть обозначены, и должна быть указана основа для них в первоначально поданной заявке (см. С-VI, 5.7). Если эти требования не удовлетворены, и заявка является одной тех, которые упомянуты в С-VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение согласно Правилу 137 (4) (см. VI, 5.7.1), прежде чем продолжить дальнейшую процедуру (см. С-VI, 14.4).

4.10 Дальнейшие запросы о поправке после одобрения

После того, как заявитель одобрит текст, сообщенный ему в соответствии с Правилем 71 (3), посредством уплаты пошлин и подачи перевода формул - возможно, включая незначительные поправки и/или исправления, - дальнейшие запросы о поправке позволительны только в порядке исключения по дискреционному праву отдела экспертизы, предоставленного ему Правилем 137 (3). Классическим примером допустимого запроса о поправках является подача заявителем отдельных комплектов формул для указанных государств, которые сделали оговорку по Ст. 167 (2) 1973 ЕПК (см. III, 8.3), или для которых действуют нормы предшествующего национального права (см. III, 8.4). Точно так же уместно допустить незначительные поправки, которые не требуют возобновления экспертизы по существу и не задерживают в значительной степени вопрос о выдаче патента (см. G 7/93, OJ 11/1994, 775). Если же эти поправки

содержат изменения к формулам, то они должны, конечно, сопровождаться переводами, как этого требует Правило 71 (4).

Правило 137 (3)

Однако после того, как решение о выдаче патента передано внутренней почтовой службе ЕПВ для передачи заявителю, отдел экспертизы обязан его исполнить (см. G 12/91, OJ 5/1994, 285) и может исправить его только в ограниченных пределах, предусмотренных в Правиле 140 (см. E-X, 10).

Правило 140

4.11 Возобновление процедуры экспертизы

Параграфы 4.9 и 4.10 не препятствуют тому, чтобы отдел экспертизы возобновил процедуру по своей собственной инициативе, если ему становятся известны такие обстоятельства, которые делают заявленный предмет непатентоспособным. Такие обстоятельства могут быть доведены до сведения отдела экспертизы заявителем или через возражения, сделанные третьими лицами, по Ст. 115 и могут рассматриваться до того момента, как решение будет передано внутренней почтовой службе ЕПВ. При возобновленной процедуре возможны поправки по существу для разрешения этой проблемы. Если это приводит к версии, которая отвечает требованиям ЕПК, будет выпущено второе сообщение согласно Правилу 71 (3), и снова будут применены пункты 4.9 и 4.10.

5. Поправки

5.1 Внесение поправок

Общие положения, касающиеся процедуры внесения поправок, изложены в E-II.

5.2 Допустимость поправок

Проблема допустимости поправок с юридической стороны касается вопроса о том, допустима ли заявка в исправленном виде. Исправленная заявка должна, конечно, удовлетворять все требования ЕПК, включая, в частности, изобретательский уровень и другие вопросы, перечисленные в B-XII, 3.6 (см. также VI, 3.3). Однако эксперт должен учесть - особенно в случае, если формулы были существенно ограничены, - что в связи с поправками следует особенно принять во внимание следующие вопросы:

(i) Единство изобретения

Правило 137 (5)

Удовлетворяют ли исправленные формулы требования Ст. 82? Если отчет о поиске обнаруживает отсутствие новизны или изобретательского уровня в концепции, общей для всех формул, но исправленные формулы не требуют дальнейшего поиска, эксперт должен тщательно рассмотреть, обосновано ли возражение об отсутствии единства на этой стадии процедуры (см. III, 7.7). Но если в формулах отсутствует общая изобретательская концепция и дальнейший поиск необходим, то возражение должно быть заявлено.

(ii) Замена на предмет, для которого поиск не был произведен

Если исправленные формулы направлены на предмет, на который не был произведен поиск (например, в силу того, что он был описан только в описании, и отдел поиска не счел нужным расширить поиск на этот предмет, см. В-III, 3.5) и который не объединяется с первоначально заявленным изобретением или группой изобретений, для которых был произведен поиск, единой изобретательской концепцией, то такие поправки не допускаются. Это применяется особенно в тех случаях, когда подана заявка на этот предмет, на который не был произведен поиск; иначе дело обстоит в том случае, если признак, первоначально раскрытый в описании, добавлен к первоначально заявленной формуле для удовлетворения возражений, например, относительно отсутствия новизны или изобретательского уровня, заявленных экспертом. В последнем случае, однако, может потребоваться проведение дополнительного поиска (см. VI, 8.2).

Однако, если признаки, взятые из описания, и имеющие отношение к другой изобретательской концепции, чем изначально заявленная формула, добавлены к формуле, то может быть заявлено возражение согласно Правилу 137 (5). Может случиться так, что описание заявки содержит еще одну общую изобретательскую концепцию, отличную от той, которая лежит в основе главной формулы и зависимых от нее формул, если таковые вообще имеются, но которые не ясно идентифицированы или заявлены в описании как таковые. В таком случае, если предмет главной формулы, основанный на первой изобретательской концепции, исправлен, любая поправка формулы, принадлежащей исключительно данной дополнительной изобретательской концепции, могла бы оправдать возражение об отсутствии единства "*апостериори*" (см. Т 1394/04). Возражение согласно Правилу 137 (5) может возникнуть, если технический признак, взятый из описания, который имеет эффект, не связанный с эффектом(ами) первоначально заявленного изобретения(й), добавлен к формуле, не отражающей первоначально заявленное изобретение.

Кроме того, исправленные формулы не должны иметь отношение к предметам, для которых был произведен поиск в соответствии с Правилами 62а или 63 (см. В-VIII, 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2).

Таким образом, если будет заявлено возражение согласно Правилу 137 (5), то заявителю необходимо сообщить, что он может продолжить процедуру заявки на этот предмет только в виде выделенной заявки по Ст. 76 при условии, что, по крайней мере, один из сроков, предусмотренных в Правиле 36 (1) (а) и (b), еще не истек (см. А-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 и 1.1.1.3).

Если сообщение отдела экспертизы не заявляет возражения на основании отсутствия единства по Ст. 82, а скорее поднимает возражение относительно допустимости поправки согласно Правилу 137 (5), это не становится причиной начала срока для подачи выделенной заявки согласно Правилу 36 (1) (b), и срок не начинается заново, если возражение относительно единства поднималось ранее в процедуре экспертизы (см. А-IV, 1.1.1.3). Следовательно, в случае, если срок, предусмотренный в Правиле 36 (1) (а), уже истек и если возражение относительно единства было поднято ранее в процедуре экспертизы, то срок, предусмотренный согласно Правилу 36 (1) (b), также

истек, и у заявителя не будет возможности подать выделенную заявку. Если никакое возражение согласно Правилу 137 (5) не было поднято, то отдел экспертизы должен будет рассмотреть вопрос о выполнении дополнительного поиска (см. VI, 8.2).

Однако заявители должны принять во внимание, что процедура рассмотрения по возможности должна быть завершена с минимально возможным количеством действий. Таким образом, отдел экспертизы может воспользоваться своим правом не допустить дальнейшие поправки согласно Правилу 137 (3) (см. VI, 4.7).

(iii) Согласование описания и формул

Если формулы были исправлены, требуется ли внесение соответствующих поправок в описание во избежание серьезных противоречий между ними? Например, находится ли каждое осуществление описанного изобретения все еще в рамках одной или нескольких формул? (см. III, 4.3). Или, наоборот, поддержаны ли все исправленные формулы описанием? (см. III, 6). Кроме того, если категории формул были изменены, требуется ли внесение соответствующей поправки в название? Важно также удостовериться в том, что никаких поправок не добавлено к содержанию первоначально поданной заявки и, таким образом, не нарушает Ст. 123 (2), как объяснено в ниже.

5.3 Недопустимость дополнительных предметов

Обычно не возникает возражений против того, что заявитель предоставляет, в соответствии с поправкой, дополнительную информацию об уровне техники, которая относится к делу; на самом деле, этого может потребовать сам эксперт (см. II, 4.3 и 4.19). Также не будет возражений относительно прямого разъяснения неточностей или разрешения противоречий. Если, однако, заявитель стремится исправить описание (кроме ссылок на уровень техники), чертежи или формулы так, что при этом будет введен предмет, который простирается за рамки содержания первоначально поданной заявки, то заявка, исправленная таким образом, не будет допущена.

Статья 123 (2)

5.3.1 Основной принцип; документ приоритета

Основная идея Ст. 123 (2) заключается в том, что заявителю не разрешается улучшение его положения путем добавления предмета, не раскрытого в первоначально поданной заявке, что будет давать ему негарантированное преимущество и может принести ущерб юридической безопасности третьих лиц, полагающихся на содержание первоначальной заявки (см. G 1/93, OJ 8/1994, 541). Поправка должна быть расценена как представление предмета, который выходит за рамки содержания первоначально поданной заявки, и поэтому непозволительна, если полное изменение в содержании заявки (посредством дополнения ли, изменения ли или опущения) приводит к тому, что специалисту будет предоставлена информация, которая не следует непосредственно и однозначно из того, что ранее было представлено в заявке, даже если был принят во внимание вопрос, который является очевидным для специалиста. По крайней мере, если поправка представлена в форме дополнения, то тест на его допустимость обычно соответствует тесту на новизну, описанному в IV, 9.2 (см. T 201/83, OJ 10/1984, 481).

По Ст. 123 (2), добавление к европейской заявке предмета, который существует только в документе приоритета для этой заявки, не допускается (см. Т 260/85, ОJ 4/1989, 105). Об исправлении ошибок см. VI, 5.4.

Процедура согласно Правилу 56 позволяет заявителю подачу недостающих чертежей или частей описания позднее и при этом сослаться на документ приоритета во избежание смены даты заявки датой подачи недостающих частей. Согласно Правилу 56 (3), избежать передатирования можно только в том случае, если недостающие части "полностью содержались" в документе приоритета (см. VI, 3.1 и A-III, 5). Положения Правила 56 (3) применяются только на стадии подачи заявки; в частности, не допустимо полагаться на документы приоритета на более поздних стадиях процедуры для исправления или поправки первоначально поданной заявки (в соответствии с G 3/89 и G 11/91, ОJ 3/1993, 117 и 125, соответственно). Для заявки Евро-РСТ возможен пересмотр по Правилу 82ter РСТ.

Правило 56

5.3.2 Примеры

Например, если заявка имеет отношение к резиновому составу, состоящему из нескольких компонентов, и заявитель стремится внести информацию, что другие компоненты могут быть добавлены, тогда к этой поправке обычно будет заявлено возражение, так как это будет нарушением Ст. 123 (2).

Допустим новый диапазон, который основан на комбинации низкого предела общего диапазона с низким пределом предпочтительного диапазона, и таким образом исключает предпочтительный диапазон (см. Т 1170/02).

В заявке, которая описывает и заявляет устройство, "укрепленное на упругом кронштейне", и не раскрывает специфического вида упругого кронштейна, возражение должно быть заявлено, если заявитель стремится добавить определенную информацию, что кронштейном могут быть, например, спиралевидные пружины.

Однако, если заявитель смог продемонстрировать, что чертежи, интерпретируемые специалистом, иллюстрируют спиралевидные пружины, то определенное упоминание о спиралевидных пружинах может быть допустимо.

Следует, однако, обратить особое внимание на те случаи, когда поправки основаны на деталях, которые могут быть получены только из схематических чертежей первоначальной заявки. Манера, в которой специфический признак изображен в чертежах, может быть случайной. В таких случаях, специалист должен быть в состоянии ясно и явно признать на основе чертежей в контексте целого описания, что добавленный признак является преднамеренным результатом технических рассматриваний, направленных на решение данной технической проблемы. Например, чертежи могут изображать транспортное средство, в котором приблизительно две трети высоты двигателя расположены ниже плоского тангента к верхней части колес. Поправка, которая это определяет, что главная часть двигателя расположена ниже данного уровня, не нарушила бы Ст. 123 (2), если специалист в данной области признал бы, что такое пространственное расположение двигателя относительно колес

является фактически преднамеренной мерой, направленной на решение технической проблемы (см. Т 398/00).

5.3.3 Разъяснение технического эффекта

Если технический признак был ясно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не был упомянут или не упомянут полностью, но все же этот признак может быть выведен без труда специалистом в данной области на основе первоначально поданной заявки, то последующее разъяснение того эффекта в описании не нарушает Ст. 123 (2).

5.3.4 Представление других примеров и новых эффектов

На поправку путем представления других примеров нужно всегда проверять очень тщательно в свете общих рассмотрений, описанных в общих чертах в параграфах VI, 5.3 к 5.3.3. То же самое относится к представлению заявлений новых (то есть ранее не упомянутых) эффектов изобретения, таких как новые технические преимущества. Например, если изобретение, как первоначально представлено, связано с процессом для чистки шерстяной одежды, которая состоит из обработки одежды определенной жидкостью, заявителю не разрешается впоследствии представить в описании утверждение о том, что процесс также имеет преимущество защиты одежды против повреждения ее молью.

Статья 123 (2)

5.3.5 Доказательства

При определенных обстоятельствах, однако, позднее поданные примеры или новые эффекты, даже если они не допущены в заявке, могут быть приняты во внимание экспертом в качестве доказательства в поддержку патентоспособности заявленного изобретения. Например, дополнительный пример может быть принят в качестве доказательства того, что изобретение может быть во всех заявленных областях с готовностью быть применено, на основе информации, данной в первоначально поданной заявке (см. III, 6.3). Таким же образом новый эффект (например, тот, который упомянут в VI, 5.3.4) можно рассмотреть как доказательство в поддержку изобретательского уровня, при условии, что этот новый эффект подразумевает или, по крайней мере, связан с эффектом, раскрытым в первоначально поданной заявке (см. IV, 11.10).

Статья 123 (2)

5.3.6 Дополнительная техническая информация

Любая дополнительная техническая информация, представленная после даты подачи заявки, будет добавлена к части документации, которая открыта для общественного ознакомления, только если она не исключена из общественного осмотра в соответствии с Правилom 144 (d). С даты, на которую информация добавлена к открытой части документации, это является частью уровня техники в рамках значения Ст. 54 (2). Для уведомления общественности относительно существования

информации, предоставленной после подачи заявки и не включенной в спецификацию, на обложке патентной спецификации будет напечатано соответствующее указание.

5.3.7 Пересмотр указанной технической проблемы

Также нужно удостовериться в том, что любое изменение технической проблемы, которая решается посредством изобретения, или любое внесенное позднее дополнение к технической проблеме удовлетворяет требования Ст. 123 (2). Например, может случиться, что после ограничения формул для удовлетворения возражения об отсутствии изобретательского уровня желательно пересмотреть указанную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый посредством изобретения, ограниченного с таким образом, а не посредством уровня техники. Нужно помнить, что такой пересмотр допустим только в том случае, если этот подчеркнутый эффект для специалиста явно следует из первоначально поданной заявки (см. 5.3.3 и 5.3.4).

5.3.8 Справочный документ

Признаки, которые не раскрыты в первоначально поданном описании изобретения, а только описаны в документе, на который сделана перекрестная ссылка в описании, не считаются сразу входящими в "содержание первоначально поданной заявки" в целях Ст. 123 (2). Только при определенных обстоятельствах такие признаки могут быть включены в формулы заявки посредством внесения поправок.

Такая поправка не будет нарушать Ст. 123 (2), если первоначально поданное описание изобретения не оставляет сомнений у специалиста (см. Т 689/90, ОJ 10/93, 616) в том, что:

- (i) на такие признаки испрашивается или может испрашиваться охрана;
- (ii) такие признаки способствуют решению технической проблемы, лежащей в основе изобретения;
- (iii) такие признаки, по крайней мере, невыраженным образом однозначно принадлежат к описанию изобретения, содержащегося в первоначально поданной заявке (Статья. 78 (1) (b)), и, следовательно, содержанию первоначально поданной заявки (Статья. 123 (2)); и
- (iv) такие признаки точно определены и распознаваемы в рамках раскрытия справочного документа.

Кроме того, документы, которые не были доступны для общественности на дату подачи заявки, можно рассматривать только в том случае, если (см. Т 737/90, не опубликованный в ОJ):

- (i) копия документа была доступна для ЕПВ на дату или до даты подачи заявки; и
- (ii) документ был обнародован не позднее даты публикации заявки по Ст. 93 (например, если он был присоединен к досье заявки и таким образом обнародован по Ст. 128 (4)).

5.3.9 Изменение, опущение или дополнение текста

Недопустимые изменения как путем изменения или опущения текста, так и путем дополнения текста могут ввести новый предмет. Если, например, изобретение относится к многослойной пластинчатой филенке и описание включает несколько примеров для различных расположений слоев, в одном из которых внешний слой является полиэтиленом, то поправка этого примера либо изменением внешнего слоя на полипропилен, либо опущением этого слоя в целом, как правило, недопустима. В каждом случае филенка, раскрытая примером поправки, будет значительно отличаться от первоначального раскрытия и, следовательно, поправка будет вводить новый предмет, что, в свою очередь, недопустимо.

5.3.10 Замена или удаление признака из формулы

Замена или удаление признака из формулы не будет нарушать Ст. 123 (2), если для специалиста непосредственно и однозначно ясно, что:

- (i) признак не был объяснен в раскрытии как существенный;
- (ii) признак как таковой не является обязательным для функции изобретения в свете технической проблемы, для решения которой изобретение предназначено; и
- (iii) замена или удаление не требуют значительной модификации других признаков для компенсации этого изменения.

Если один признак заменяется другим, то, чтобы это не нарушало Ст. 123 (2) (см. Т 331/87, ОJ 1-2/1991, 22), этот признак должен, естественно, основываться на документах первоначальной заявки.

5.3.11 Оговорки, не раскрытые в первоначально поданной заявке

Ограничение объема формулы посредством использования "оговорки" для того, чтобы исключить технический признак, не раскрытый в первоначально поданной заявке, не будет нарушать Ст. 123 (2) в следующих случаях (см. G 1/03, ОJ 8-9/2004, 413, и G 2/03, ОJ 8-9/2004, 448, и III, 4.20):

- (i) восстановление новизны по **раскрытию по Ст. 54 (3)**;
- (ii) восстановление новизны по **случайной антиципации** по Ст. 54 (2). "Антиципация считается случайной, если она настолько не связана с заявленным изобретением и отдалена от него, что специалист при разработке изобретения никогда не принял бы ее во внимание". Статус "случайного" должен быть установлен без учета другого доступного уровня техники. Документ, имеющий отношение к заявке, не становится случайной антиципацией только потому, что существуют другие раскрытия, имеющие к заявке еще более непосредственное отношение. Факт того, что документ не является ближайшим уровнем техники, недостаточен для получения статуса "случайного". Случайное раскрытие не имеет отношения к теории заявленного изобретения, так как оно не важно для рассмотрения изобретательского уровня. Например, таким является случай, в котором

одно и те же составы служат исходным материалом в полностью различных реакциях, приводящих к различным конечным продуктам (см. Т 298/01, не опубликованный в ОЈ). Документ, принадлежащий к уровню техники, теория которого уводит от изобретения, не составляет случайную антиципацию; факт того, что порочащее новизну раскрытие является сравнительным примером, также недостаточен для того, чтобы получить статус "случайного" (см. Т 14/01 и Т 1146/01, оба не изданные в ОЈ);

- (iii) удаление предмета, который, согласно Ст. 52 по Ст. 57, исключен из патентоспособности по **нетехническим причинам**. Например, вставка "не человеческий" допускается для удовлетворения требований Ст. 53 (а).

Однако нераскрытая оговорка не допускается, если:

- (i) она сделана для того, чтобы исключить **нерабочие осуществления** или возместить **недостаточное раскрытие**;
- (ii) она вносит **технический вклад**.

Нераскрытая оговорка **в особенности не** допустима, если:

- (i) ограничение имеет отношение для оценки изобретательского уровня;
- (ii) оговорка, которая была бы допустима на основе противоречащей заявке (Статья. 54 (3)), делает изобретение новым или имеющим изобретательский уровень посредством отдельного документа уровня техники по Ст. 54 (2), который является **не случайной** антиципацией заявленного изобретения;
- (iii) оговорка, основанная на противоречащей заявке, исключает также недостаток по Ст. 83;

Оговорка должна исключать не больше, чем это необходимо либо для восстановления новизны, либо для раскрытия предмета, исключенного из патентоспособности по нетехническим причинам. Формула, содержащая оговорку, должна отвечать требованиям ясности и краткости согласно Ст. 84. В интересах прозрачности патента, исключенный уровень техники должен быть указан в описании в соответствии с Правилom 42 (1) (b), и должна быть продемонстрирована связь между уровнем техники и оговоркой.

5.4 Исправление недостатков

Исправление недостатков является особым случаем, содержащим поправку, поэтому в этом случае также действуют требования Ст. 123 (2).

Правило 139

Статья 123 (2)

Лингвистические ошибки, ошибки в транскрипции и других ошибки в любом документе, поданном в ЕПВ, могут быть исправлены в любое время. Однако, если ошибка

находится в описании, формулах или чертежах, то и ошибка, и исправление должны быть очевидными (по крайней мере, если внимание направлено на этот вопрос), чтобы сразу было ясно:

- (i) что произошла ошибка и
- (ii) каково должно быть исправление.

Относительно (i), неправильная информация должна быть объективно распознаваема специалистом из первоначально поданных документов заявки (описание, формулы и чертежи) благодаря его общим специальным знаниям.

Относительно (ii), исправление не должно выходить за рамки того, что специалист благодаря его общим знаниям в данной области - объективно и относительно даты подачи заявки - получил бы непосредственно и однозначно из первоначально поданных документов заявки.

Доказательство того, что было общим знанием в данной области на дату подачи заявки, может быть предоставлено в любой подходящей форме.

Документы приоритета не могут использоваться в целях, упомянутых в (i) и (ii) (см. G 3/89 и G 11/91, OJ 3/1993, 117 и 125 соответственно).

Исправление согласно второму предложению Правила 139 имеет чисто декларативный характер и устанавливает только то, что специалист, используя общее знание в данной области, уже получил бы на дату подачи заявки из касающихся раскрытия частей европейской патентной заявки при рассмотрении ее в целом (см. G 3/89 и G 11/91, упомянутый выше). Поэтому полная замена документов заявки (то есть описание, формулы и чертежи) на другие документы невозможна (см. G 2/95, OJ 10/1996, 555).

Такие запросы об исправлении можно рассматривать только до того, как решение о выдаче патента или отклонении заявки будет передано внутренней почтовой службой ЕПВ для передачи заявителю (при письменных процедурах) или будет объявлено на устных слушаниях (см. G 12/91, OJ 5/1994, 285).

5.5 Множественные поправки

Может возникнуть такая ситуация, когда в результате поправки у заявки будут два или несколько отличных друг от друга комплектов формул (см. IV, 7.1.1 и III, 8.1).

Правило 138

При рассмотрении комплектов формул, упомянутых выше, целесообразно разбирать каждый по отдельности, особенно в тех случаях, если различие между ними существенно. Таким образом, сообщение заявителю будет разделено на две или несколько частей, и следует добиваться того, чтобы каждый комплект формул вместе с описанием и чертежами отвечал требованиям для выдачи патента.

Если эксперт полагает, что описание и чертежи настолько не соответствуют одному из комплектов формул, что возникают неясности, то он должен потребовать, чтобы заявитель исправил описание и чертежи для устранения этих неясностей. Если заявитель предлагает внести такую поправку по собственной инициативе, то эксперт должен позволить сделать это только в том случае, если он считает поправку необходимой.

Следовательно, такой вид заявки после внесения поправок будет состоять либо из двух или нескольких отличных друг от друга комплектов формул, каждый из которых основан на одном и том же описании и одних и тех же чертежах, либо из двух или нескольких комплектов формул, каждый из которых основан на различных описаниях и различных чертежах.

Подобная ситуация может возникнуть в том случае, если окончательное решение о праве на выдачу европейского патента действует только по отношению к некоторым из государств, указанных в заявке (см. VI, 9.2.4).

Правило 18 (2)

5.6 Случаи Правила 62а и/или Правила 63

Если поиск был ограничен определенным предметом заявки при применении Правила 63 (см. B-VIII, 3.1 и 3.2), формулы должны быть исправлены таким образом, чтобы предмет, для которого не производился поиск, был удален и описание было соответственно адаптировано.

Правило 63 (3)

Если поиск был ограничен определенными формулами заявки при применении Правила 62а (см. B-VIII, 4.1 и 4.2), формулы должны быть исправлены таким образом, чтобы независимые формулы, для которых не производился поиск, были удалены и описание было соответственно адаптировано. В этом случае формулы могут быть исправлены, например, путем удалением независимой формулы, на которую не был произведен поиск, и в случаях, если это соответствует Ст. 123 (2) и Ст. 84, преобразованием независимой формулы, для которой не производился поиск, в зависимую из другой независимой формулы той же самой категории, для которой поиск производился.

Правило 62а (2)

В обоих случаях необходима определенная поправка, кроме тех случаев, когда заявитель сможет убедительно утверждать, что запрос, посланный ему согласно Правилу 62а (1) и/или Правилу 63 (1), необоснован.

Более того, исправленные формулы не могут относиться к предмету, для которого не был произведен поиск в соответствии с Правилем 62а или 63. Следовательно, наличие этого предмета в описании не может использоваться в качестве основания для его повторного включения в формулы.

Правило 137 (5)

5.7 Указание поправок и их основа согласно Правилу 137 (4)

При подаче поправок заявитель должен обозначить их и указать основу для них в первоначально поданной заявке. Требование того, чтобы основа для поправок была указана, будет считаться удовлетворенным, если из указанных частей заявки следует что поправки соответствуют Ст. 123 (2). Неопределенные указания, такие как "смотри первоначально поданное описание " или, "смотри первоначально поданные формулы " или "смотри первоначально поданные примеры ", обычно считаются недостаточными. Это требование также применяется в случаях, в которых заявитель просит отдел экспертизы исправить его заявку (см. E-II, 3).

Правило 137 (4)

Вопрос о том, удовлетворены ли требования Правила 137 (4), оценивается независимо от того, отвечают ли данные поправки требованиям Ст. 123 (2). Например, заявитель может указать, что определенная поправка основана на техническом признаке, который раскрыт только в схематическом чертеже. Если признак, предположительно формирующий основу для поправки, действительно раскрыт в указанном заявителем чертеже, то считается, что требования Правила 137 (4) удовлетворены, независимо от того, является ли допустимой поправка, основанная на том техническом признаке, согласно Ст. 123 (2) (см. VI, 5.3.2).

В случаях, в которых заявка было подана не на официальном языке ЕПВ, в отсутствие доказательства обратного, в целях оценки соответствия со Ст. 123 (2), ЕПВ будет предполагать, что любой перевод заявки в том виде, в котором он подан, является точным. Следовательно, для выполнения Правила 137 (4), будет достаточно указать основу для поправки в первоначально поданном переводе заявки.

Правило 7

5.7.1 Сообщение по Правилу 137 (4) и ответ на него

Если отдел экспертизы замечает невыполнение какого-либо из требований Правила 137 (4), он может выпустить сообщение, в котором он делает заявителю запрос об исправлении этого недостатка в течение одного месяца. Поправки, относительно которых можно послать такое сообщение, в частности, включают:

Правило 137 (4)

- (i) формулы, поданные после даты подачи заявки согласно Правилу 58 (см. A-III, 15)
- (ii) поправки, поданные перед вхождением от РСТ в европейскую фазу по Ст. 19 и/или 34 РСТ (см. VI, 3.5.1)
- (iii) поправки, поданные перед вхождением от РСТ в европейскую фазу по Правилу 159 (1) (b) (см. C-VI, 3.5.1)
- (iv) поправки, поданные после вхождения от РСТ в европейскую фазу по Ст. Правилу 161 (1) или (2) (см. C-VI, 3.5.1)

- (v) поправки, поданные в ответ на заключение о поиске (см. В-XII, 9)
- (vi) поправки, поданные во время процедуры экспертизы (однако, см. С-VI, 5.7.3), включая поданные после сообщения согласно Правилу 71 (3) (см. С-VI, 4.9).

Такое сообщение можно послать только относительно поправок, которые являются частью актуального запроса. Она не может касаться поправок, которые были с того времени отозваны или заменены.

Если заявитель не выполнил это требование в вышеупомянутый срок одного месяца, заявка будет считаться отозванной из-за непредставления заявителем ответа на это сообщение от отдела экспертизы. Заявитель может запросить дальнейшую обработку в отношении несоблюдения этого срока (см. E-VIII, 2.1).

Статья 94 (4)

Если поправки поданы в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3) и требования Правила 137 (4) не удовлетворены по отношению к ним, отдел экспертизы может послать сообщение по Правилу 137 (4). После этого, если заявитель ответит вовремя, то отдел экспертизы будет решать вопрос о том, допустить ли эти поправки (см. VI, 14.4).

Если поданы вспомогательные запросы, также может быть послано сообщение по Правилу 137 (4) относительно одного или более главных и/или вспомогательных запросов. Если Правило 137 (4) не удовлетворено относительно определенного запроса (главного или вспомогательного), то этот запрос может, в целях экономии процедуры и принятия во внимание права заявителя быть услышанным в соответствии со Ст. 113 (1), считаться недопустимым согласно Правилу 137 (3).

5.7.2 Поправки, отозванные или замененные в течение срока, указанного в Правиле 137 (4)

Если заявитель ответит вовремя на сообщение Правила 137 (4), тем самым отзывая поправки, относительно которых было послано сообщение, но не отмечая эти поправки или не указывая их основу в первоначально поданной заявке, то никакой потери прав не произойдет согласно Правилу 137 (4). Однако, если возражения таким образом повторно введены в заявку, это может привести к тому, что поправки будут считаться недопустимыми согласно Правилу 137 (3) (см. VI, 4.7).

Никакое другое сообщение по Правилу 137 (4) не будет послано относительно других поправок, поданных в своевременном ответе на сообщение по Правилу 137 (4). По истечении одного месяца, заявитель должен будет уже распознать и указать основу для:

- (i) поправок, относительно которых было послано сообщение по Правилу 137 (4) и которые не были заменены другими поправками, поданными в течение одного месяца согласно Правилу 137 (4), и
- (ii) поправок, поданных в течение того одномесячного срока.

Заявитель не обязан выполнять Правило 137 (4) относительно поправок, которые были заменены другими поправками, поданными в течение одного месяца. Например:

03.06.2010	Подана заявка: 10 формул
25.03.2011	Составлен расширенный европейский отчет о поиске
21.08.2013	Поданы исправленные формулы 1-10 в процессе экспертизы, основа не указана
03.09.2013	Отдел экспертизы посылает сообщение по Правилу 137 (4) относительно исправленных формул 1-10, поданных на 21.08.2013
07.10.2013	Поданы исправленные формулы 6-10
14.10.2013	Истечение срока в один месяц согласно Правилу 137 (4)

В приведенном выше примере заявитель, по истечении одномесячного срока согласно Правилу 137 (4) 14.10.2013, должен указать основу для исправленных формул 1-5, поданных на 21.08.2013 и для исправленных формул 6-10, поданных на 07.10.2013, и невыполнение этого приведет к тому, что заявка будет считаться отозванной согласно Ст. 94 (4). Указание основы для замененных поправок к формулам 6-10, поданным на 21.08.2013, не является обязательным. В особенности, нужно отметить, что если основа для поправок к формулам 6-10, поданным на 07.10.2013, не указана к 14.10.2013, то других сообщений по Правилу 137 (4) не будет послано относительно этих поправок, и заявка будет считаться отозванной по истечении одномесячного срока на 14.10.2013.

5.7.3 Правило 137 (4) и устные слушания

Сообщение согласно Правилу 137 (4) не посылается, если рассматриваемые поправки поданы во время устных слушаний. Тем не менее, Правило 137 (4) требует, чтобы поправки и их основа были отмечены. Если заявитель не выполнил это требование относительно поправок, поданных во время устных слушаний, то в целях экономии процедуры и принятия во внимание права заявителя быть услышанным в соответствии со Ст. 113 (1) поправки могут быть отклонены отделом экспертизы, при осуществлении своего права на усмотрение согласно Правилу 137 (3) как недопустимые).

С поправками, поданными при подготовке к устным слушаниям в ответ на вызов к ним, согласно Правилу 116 (2), будут разбираться на устных слушаниях, указанных выше. Однако, если устные слушания были отменены, или заявитель не явился на них, и процедура была продолжена в письменной форме после того, как устные слушания были проведены в его отсутствие, отдел экспертизы может послать сообщение по Правилу 137 (4) относительно тех поправок.

5.7.4 Промежуточные условия к Правилу 137 (4)

Вышеупомянутая процедура относится к следующим заявкам (см. Ст. 2 (2) Решения Административного Совета от 25 марта 2009, OJ EПВ 5/2009, 299):

- (i) Европейская заявка, для которой отчет о поиске составлен на 1 апреля 2010 или после этой даты,

- (ii) Заявка Евро-РСТ, для которой дополнительный европейский отчет о поиске составлен на 1 апреля 2010 или после этой даты, и
- (iii) Заявка Евро-РСТ, для которой международный отчет о поиске составлен ЕПВ, действующим в качестве Международного Поискового Ведомства, на 1 апреля 2010 или после этой даты (Статья. 156 (3)).

6. Обсуждение с заявителем

6.1 Общее замечание

В этой части термин "заявитель" также означает "представитель", если таковой назначен. Если заявитель назначил представителя, то коммуникация должна вестись с этим представителем.

6.2 Телефонный разговор, личная коммуникация

Обстоятельства, при которых целесообразно, чтобы эксперт общался с заявителем по телефону или предложил ему личную встречу, а не посылал других письменных сообщений, рассматриваются в VI, 4.3. Если заявитель сделал запрос о проведении личной встречи, то запрос нужно удовлетворить, если эксперт не считает, что такое обсуждение не достигнет полезной цели. К вопросу телефонных разговоров и личных встреч в ответ на ОРЕП до того, как заявка войдет в фазу экспертизы, см. В-XII, 9.

Когда встреча будет назначена экспертом или заявителем по телефону или в письменной форме, должны быть указаны вопросы для обсуждения. Если встреча назначена по телефону, эксперт должен сделать запись подробных сведений и кратко указать в документации, вопросы, которые будут обсуждаться.

Встреча, как правило, проводится экспертом, непосредственно разбирающим заявку. Это не формальная процедура (о формальных устных слушаниях перед отделом экспертизы см. E-III), и ведение протокола встречи зависит от характера обсуждаемых вопросов. Если встреча касается разъяснения неясностей, разрешения неопределенностей или приведения заявки в надлежащую форму путем прояснения некоторых второстепенных пунктов, то, как правило, достаточно того, чтобы эксперт записал в протоколе обсужденные вопросы и сделанные выводы или согласованные поправки. Однако, если интервью касается решения более важных вопросов, таких как вопросы новизны, изобретательского уровня, единства или введения нового предмета посредством поправки, то в протоколе должно быть дано более полное описание обсужденных вопросов. Нужно всегда четко объяснять заявителю, что любое достигнутое соглашение должно в конечном счете быть представлено другим членам отдела экспертизы.

Если новое возражение по существу было поднято во время проведения интервью и никакой поправки, отвечающей этому возражению, не было предоставлено на тот момент, то возражение должно быть подтверждено путем доставления протокола, и заявителю предоставляется новый срок для ответа.

Если для решения неразрешенных вопросов используется телефон, то эксперта, как правило, должен позвонить заявителю, указать номер заявки, которую он желает обсудить, и попросить заявителя перезвонить ему в определенное время. В протоколе должна быть сделана заметка, дающая подробные сведения и выделяющая обсужденные вопросы и любые достигнутые соглашения. Вопросы, относительно которых не было достигнуто соглашение, также должны быть отмечены, и аргументы, представленные заявителем, должны быть резюмированы.

В протоколе интервью или телефонных разговоров должно всегда указываться, будет ли следующее действие исходить от заявителя или от эксперта. Протокол при послании его заявителю может:

- (i) быть послан только в целях информации, при этом, если срок еще не истек, об этом должно быть упомянуто; если нет никакого ожидаемого срока, от заявителя не требуется никаких действий;
- (ii) быть послан, например, для продления уже текущего срока, тогда заявитель должен ответить в течение того продленного срока, или
- (iii) быть посланы для установления нового срока для ответа, тогда заявитель должен ответить в течение этого нового срока.

7. Работа в рамках отдела экспертизы

7.1 Общие замечания

Как указано в VI, 1.3, эксперт, в случае необходимости, может обратиться за советом к другим членам отдела экспертизы на любой стадии экспертизы. Однако на определенной стадии рассмотрения заявки эксперту рекомендуется формально представить материалы заявки другим членам отдела экспертизы. Эта ситуация возникает тогда, когда эксперт считает, что нет оснований для отказа в выдаче патента, или же, в другом случае, если он не видит возможности опровергнуть возражения путем внесения поправок или если заявитель не опроверг эти возражения и поэтому эксперт считает, что заявку следует отклонить. Есть также и другие обстоятельства, при которых представление материалов заявки отделу экспертизы целесообразно, например, если устные слушания предложены экспертом или запрошены заявителем вследствие того, что дело зашло в тупик. При рассмотрении вопроса, представить ли заявку на рассмотрение отделу экспертизы, эксперт должен руководствоваться принципом, указанным в VI, 2.4.

7.2 Рекомендация о выдаче патента

Если эксперт полагает, что заявка удовлетворяет требования ЕПК и, таким образом, патент может быть выдан, то он должен составить краткий письменный отчет ("вотум"). Как правило, эксперт должен в этом вотуме привести доводы относительно того, почему, по его мнению, первоначально заявленный предмет неочевиден по отношению к уровню техники. Он должен, как правило, прокомментировать документ, отражающий ближайший уровень техники, и признаки заявленного изобретения, которые делают его патентоспособным; в исключительных случаях этого делать не

обязательно, например, если патентоспособность основана на неожиданном эффекте. Эксперт должен также указать, каким образом очевидно неясные, но важные вопросы были в конечном итоге разъяснены. Если есть какие-либо спорные вопросы, которые эксперт разрешил в пользу заявителя, то он должен обратить на них особое внимание.

7.3 Рекомендация об отказе

Представляя отделу экспертизы заявку, которая не подлежит выдаче не нее патента, эксперт должен составить письменный вотум, в котором излагает спорные вопросы, резюмирует историю дела заявки таким образом, чтобы другие члены могли быстро получить представление о существенных фактах, и рекомендует дальнейшие действия, которые должны быть предприняты, например, отказ или выдачу патента, обусловленную определенными дальнейшими поправками. Поскольку другие члены отдела должны будут изучить дело самостоятельно, то нет необходимости в предоставлении деталей. Однако полезно указать на необычные признаки или вопросы, которые не сразу очевидны непосредственно из документов. Если отчет рекомендует отказ и вопрос кажется ясным, то эксперт может включить в свой отчет проект обоснованного решения отдела экспертизы (см. VI, 2.4); если ситуация не однозначна, то составление аргументированного решения должно быть отсрочено до того момента, когда отдел обсудит это дело.

7.4 Задачи других членов отдела экспертизы

Когда заявка будет представлена другим членам отдела, сначала каждый член отдельности рассмотрит это дело и выразит свое мнение относительно дальнейших действий. В случае полного согласия с рекомендацией ответственного за заявку эксперта нет необходимости в созыве собрания отдела. Если будет необходимо предпринять дальнейшие действия, то ответственному за заявку эксперту будет поручена эта работа. Однако, если не будет полного согласия с ответственным за заявку экспертом или, по крайней мере, один из членов отдела желает обсудить материалы заявки, то будет назначено собрание отдела. На таком собрании отдел должен попытаться достичь единогласного мнения путем обсуждения, но, если это кажется маловероятным, то различия во мнении должны быть разрешены путем голосования. Если отдел был расширен до четырех членов (см. VI, 7.8), то председателю будет принадлежать право решающего голоса, если это необходимо.

Статья 18 (2)

Другие члены отдела экспертизы должны помнить, что их функция заключается не в выполнении полной повторной экспертизы заявки. Если после обсуждения заключения эксперта, которому было поручено проведение экспертизы, в общем считаются обоснованными, то другие члены должны принять их.

7.5 Дальнейшая коммуникация с заявителем

Если, по мнению отдела экспертизы, существует возможность исправления заявки для приведения ее в форму, которая будет отвечать требованиям ЕПК, то ответственному за заявку эксперту будет поручено сообщить заявителю о том, что отдел экспертизы полагает, что заявка подлежит отказу на определенных основаниях, если поправки, удовлетворяющие требования, не будут представлены в установленные сроки. Если

поправки, удовлетворяющие эти требования, поданы в течение указанного срока, то эксперт сообщит об этом отделу экспертизы, рекомендуя выдать патент по заявке. В противном случае, он должен в своем востюме рекомендовать отказать в выдаче патента.

7.6 Отказ

Если отдел экспертизы, с другой стороны, убедился в том, что у заявителя было достаточно возможностей внести исправления и что все еще не все требования удовлетворены, то он должен принять решение отказать заявке; это решение будет, как правило, составляться ответственным за заявку экспертом.

Основания для отказа должны быть указаны, и полноценные доводы должны быть приведены. Отказ может базироваться только на основаниях, относительно которых у заявителя была возможность предоставить комментарии. Кроме того, следует обратить внимание заявителя на положения для обжалования, установленные в Ст. 106 - 108. В случае устных слушаний (см. E-III) решение может быть дано в устной форме, но впоследствии оно должно быть сообщено в письменной форме, при этом срок для обжалования будет отсчитываться со дня такого уведомления.

Статья 113 (1)

Статья 97 (2)

Правило 111

7.7 Решение

Любое решение принимается отделом экспертизы в целом, а не отдельным экспертом. Поэтому все члены должны подписать письменное решение независимо от того, было ли это решение единогласным. Подпись может быть заменена печатью.

Правило 113

7.8 Расширение отдела экспертизы; консультация юридически компетентного эксперта

Если отдел экспертизы полагает, что характер решения требует этого, то он будет расширен посредством включения в него юридически компетентного эксперта.

Статья 18 (2)

Участие юридически компетентного эксперта или, по крайней мере, внутренняя консультация Директората патентного права, который отвечает за предоставление отделам экспертизы и отделам рассмотрения возражений юридически компетентных членов, будут обязательными, если возникнет трудный юридический вопрос, который еще не был решен Руководящими принципами или юриспруденцией.

Если отдел экспертизы был расширен посредством включения в него юридически компетентного эксперта, то он будет состоять из четырех членов. В таких случаях в случае паритета голосов голос председателя будет решающим. Как правило, такое

расширение отдела экспертизы потребуются в случае приема доказательств согласно Правилу 117. Включение в отдел экспертизы юридически компетентного эксперта может быть целесообразным также в процедуре устных слушаний.

В зависимости от характера проблемы, как альтернатива расширению отдела экспертизы, может иметь место внутренняя консультация юридически компетентного эксперта в Директорате патентного права. Например, сомнения могут возникнуть насчет того, относится ли заявка к изобретению в пределах значения Ст. 52 (2) или заявленное изобретение исключается из патентоспособности на основании Ст. 53. Консультация юридически компетентного эксперта также может оказаться целесообразной в случаях, когда юридические аспекты являются преобладающими, как это происходит в процедуре, имеющей отношение к запросу о восстановлении прав согласно Ст. 122. Сотрудник по формальным вопросам также может консультироваться с Директоратом патентного права в случаях, которые находятся в рамках обязанностей, переданных ему согласно Правилу 11 (3).

8. Вопросы в процедуре экспертизы, связанные с поиском

8.1 Поиск противоречащих европейский заявок

Как указано в VI, 2.2, эксперт должен произвести конечный поиск относительно противоречащих европейских заявок, находящихся в пределах области, определенной Ст. 54 (3). Причиной тому будет являться то, что поисковая документация в общем на момент проведения главного поиска, как правило, будет неполной по отношению к такому материалу. Так как испрашиваемые даты приоритета (если таковые имеются), возможно, не могут быть установлены по отношению ко всей заявке или к ее частям, но могут быть установлены по отношению к соответствующей части противоречащей заявки (см. V, 2.1), этот поиск должен быть расширен для охвата всех европейских заявок, опубликованных в течение восемнадцати месяцев после подачи заявки, которая находится на рассмотрении. Если эксперт не может закончить этот конечный поиск к моменту приготовления отчета о поиске или первого сообщения по Ст. 94 (3), он должен удостовериться в том, что такой поиск будет завершен до того, как ожет быть выдн патент. В редких случаях, когда установлено, что заявка отвечает требованиям для выдачи на нее патента до того, как этот поиск будет завершен (например, из-за запроса об ускоренной процедуре заявки, не испрашивающей приоритет ("PACE", см. Уведомление ЕПВ от 14 июля 2007, Специальный выпуск Номер 3, ОJ ЕПВ 2007, F.1), выдача патента должна быть отсрочена до завершения этого поиска.

8.2 Дополнительный поиск во время экспертизы

Проведение дополнительного поиска потребуется иногда либо на первой стадии внесения поправок, либо позднее. Эта потребность может возникнуть по ряду причин. Во-первых, дополнительный поиск может быть необходим, если декларация или частичный поиск вместо отчета о поиске согласно Правилу 63 были выпущены на стадии поиска после запроса согласно Правилу 63 (1) (см. V-VIII, 3.1 и 3.2), и вследствие недостатков, которые не позволяли произвести глубокий поиск согласно Правилу 63, были исправлены поправкой, отвечающей требованиям Правила 137 (5) (см. VI, 5.6), или были успешно опровергнуты заявителем. Во-вторых, дополнительный

поиск может также быть необходимым, если заявитель успешно оспаривает то, что множество независимых формул в той же самой категории, которая привела к ограничению отчета о поиске в соответствии с Правилем 62a (см. В-VIII, 4.1 и 4.2), фактически было допустимо согласно исключениям, предусмотренным в Правиле 43 (2) (см. С-III, 3.2). В-третьих, дополнительный поиск может быть необходим в том случае, если на определенную часть заявки не был произведен поиск из-за возражения об отсутствии единства изобретения, и аргументы, выдвинутые заявителем, убедили отдел экспертизы в наличии единства. В-четвертых, дополнительный поиск может быть необходим, если формулы были исправлены таким образом, что их область больше не охватывается первоначальным поиском. В исключительном порядке дополнительный поиск может потребоваться, если заявитель отказывается от признания уровня техники (см. IV, 11.7.1) или если эксперт полагает, что в определенной технической области может быть найден не учтенный во время поиска материал, важный для определения изобретательского уровня. Наконец, дополнительный поиск может быть необходим, если заявитель представил новое ходатайство об определении приоритета после даты подачи заявки: возможно, что эксперт по поиску не знал о новом приоритете и, следовательно, построил стратегию поиска, предполагая, что дата подачи заявки (или первоначальная дата приоритета) была "точкой отсчета". Новая дата приоритета могла бы привести к исключению одного или более документов, упомянутых в исходном отчете о поиске, из уровня техники.

Если заявка была подана по РСТ, то отчетом о поиске будет международный отчет о поиске, произведенный по РСТ, который будет сопровождаться дополнительным европейским отчетом о поиске, если только Административный Совет не решил обойтись без дополнительного отчета (см. E-IX, 5.4). Оба отчета должны быть рассмотрены экспертом при принятии решения о том, требуется ли какой-либо дополнительный поиск.

Статья 153 (6) и (7)

8.3 Поиск на стадии экспертизы

Хотя, в принципе, вся работа, связанная с поиском (кроме материалов Ст. 54 (3)), должна быть проделана на стадии поиска, в исключительных обстоятельствах эксперту не запрещается произвести поиск по соответствующим документам, о существовании которых он знает или имеет основания предполагать их существование, если он может найти эти документы в кратчайшие сроки.

8.4 Цитирование документов, не упомянутых в отчете о поиске

Копию любого документа, упомянутого экспертом, но не упомянутого в отчете о поиске, например, найденного при поиске по VI, 8.1 или 8.2, нужно послать заявителю. Другую копию следует поместить в досье так, чтобы она была доступной для общественности.

9. Особые заявки

9.1 Выделенные заявки (см. также A-IV, 1)

9.1.1 Общие замечания

После подачи европейской заявки может быть подана выделенная заявка. Выделенная заявка получает ту же самую дату подачи заявки, как и родительская заявка и имеет все преимущества права приоритета более ранней (родительской) заявки по отношению к предмету, содержащемуся в выделенной заявке. Европейская заявка может дать начало двум или нескольким выделенным заявкам. Выделенная заявка сама по себе может дать начало одной или нескольким выделенным заявкам.

Статья 76 (1)

9.1.2 Добровольное и принудительное деление

Заявитель может подать выделенную заявку по собственной воле (добровольное деление). Однако самой частой причиной подачи выделенной заявки является потребность удовлетворения требования относительно возражения по Ст. 82 из-за отсутствия единства изобретения (принудительное деление). Если эксперт заявляет возражение из-за отсутствия единства, то заявителю предоставляется срок (см. VI, 10) для ограничения его заявки одним изобретением. Ограничение первоначальной заявки должно быть ясным и безоговорочным. Сообщение, в котором заявителю предлагается ограничить заявку из-за отсутствия единства, должно быть также указано, что, заявка будет отклонена, если она не будет ограничена в течение указанного срока.

Статья 82

9.1.3 Срок, оставление предмета

Для того, чтобы подача выделенной заявки считалась действительной, на дату ее подачи должны быть удовлетворены следующие требования :

Правило 36 (1)

- (i) родительская заявка должна все еще находиться на рассмотрении и,
- (ii) по крайней мере, один из сроков, указанных в Правиле 36 (1) (a) и (b), не должен истечь.

Заявка считается находящейся на рассмотрении до (но **не** включая) даты, на которую выдача патента упоминается в Европейском Патентном Бюллетене (OJ 2/2002, 112). Подробности см. в A-IV, 1.1.1 и подразделах.

Простое удаление предмета в родительской заявке не влияет на более позднюю подачу выделенной заявки. При удалении предмета заявитель, однако, должен избегать любых утверждений, которые могут быть интерпретированы как оставление с материально-правовыми последствиями и, таким образом, препятствовать действительности подачи выделенной заявки для этого предмета (см. также VI, 4.7, последний параграф).

9.1.4 Экспертиза выделенной заявки

Экспертиза по существу выделенной заявки должна, в принципе, быть проведена так же, как и в отношении любой другой заявки, при этом нужно учесть следующие особые

вопросы. Формулы выделенной заявки не должны быть ограничены предметом, уже заявленном в формулах родительской заявки. Однако, по Ст. 76 (1), предмет не может выходить за рамки содержания родительской заявки в ее первоначально заявленной форме. Если выделенная заявка в ее первоначально заявленной форме содержит предмет, дополнительный к содержащемуся в первоначально поданной родительской заявке, то она может быть позднее исправлена для того, чтобы предмет больше не выходил за рамки более раннего содержания, даже тогда, когда более ранняя заявка больше не находится на рассмотрении (G 1/05, OJ 5/2008, 271). Если заявитель не готов исправить недостаток путем удаления этого дополнительного предмета, то выделенная заявка должна быть отклонена по Ст. 97 (2) из-за несоблюдения Ст. 76 (1).

Статья 76 (1)

Она не может быть преобразована в независимую заявку с сохранением собственной даты подачи. Более того, другой выделенной заявке для этого дополнительного предмета следует также отказать по Ст. 97 (2) из-за несоблюдения Ст. 76 (1).

Поправки, внесенные в выделенную заявку после ее подачи, должны выполнять требования Ст. 123 (2), то есть они не могут расширять предмет за рамки содержания первоначально поданной выделенной заявки (см. G 1/05, OJ 5/2008, 271 и T 873/94, OJ 10/1997, 456). Если те поправки не были обозначены и/или их основа в первоначально поданной заявке не были указаны заявителем (см. VI, 5.7) и заявка является одной из тех, которые упомянуты в VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение согласно Правилу 137 (4), в котором сделан запрос заявителю о предоставлении этой информации (см. VI, 5.7.1).

Статья 123 (2)

Если предмет выделенной заявки ограничен только частью предмета, заявленного в родительской заявке, то эта часть предмета должна быть непосредственно и однозначно следовать из родительской заявки как отдельная часть или предмет, то есть как предмет, который может использоваться самостоятельно вне контекста изобретения родительской заявки (см. T 545/92, не опубликованный в OJ).

В случае серии заявок, состоящих из (первоначальной) родительской заявки, сопровождаемой выделенными заявками, каждая из которых отделена от своего предшественника, необходимым и достаточным условием выделенных заявок той серии является выполнение требований второго предложения Ст. 76 (1), что все, что раскрыто в той выделенной заявке, должно быть непосредственно и однозначно следовать из того, что раскрыто в каждой предыдущей первоначально поданной заявке (G 1/06, OJ 5/2008, 307).

9.1.5 Описание и чертежи

Описание и чертежи родительской заявки и всех выделенных заявок должны быть, в принципе, ограничены предметом, который относится к изобретению, заявленному в той заявке. Однако поправки к описанию следует требовать только в том случае, если это абсолютно необходимо. Таким образом, необходимость возражать против повторения в выделенной заявке предметов, содержащихся в родительской заявке,

возникает только в том случае, если эти предметы не находятся в связи с изобретением, заявленным в выделенной заявке, или несовместимы с ним. Что касается вопроса перекрестных ссылок, то у эксперта нет необходимости провять их в описании, поскольку практика показывает, что между родительской и выделенной заявками всегда делаются перекрестные ссылки. Они приводятся на первой странице соответствующей заявки, опубликованной после получения выделенной заявки, или патента, если технические приготовления к публикации не были уже завершены.

9.1.6 Формулы

Родительская и выделенная заявки не могут заявлять один и тот же предмет (см. IV, 7.4). Это означает не только то, что они не должны содержать формулы существенно идентичного объема, но также и то, что одна заявка не должна заявлять предмет, заявленный в другой, даже если при этом используется другая формулировка. Различие между заявляемыми предметами этих двух заявок должно быть ясно различимо. Однако, как правило, одна заявка может заявлять свой собственный предмет в сочетании с предметом другой заявки. Другими словами, если родительская и выделенная заявки заявляют отдельные и отличные друг от друга элементы А и В соответственно, которые функционируют в сочетании друг с другом, то одна из этих двух заявок может также включать формулу для А плюс В.

9.2 Заявка, следующая из решения по Ст. 61

9.2.1 Общие замечания

При определенных обстоятельствах до того, как патент будет выдан на определенную заявку, в результате окончательного решения национального суда может быть установлено, что другое лицо, не являющееся заявителем, имеет право на получение этого патента. В этом случае это третье лицо может либо :

(i) продолжить процедуру заявки в качестве своей собственной вместо заявителя, либо

Статья 61 (1) (a)

(ii) подать новую европейскую заявку на выдачу патента относительно того же самого изобретения; либо

Статья 61 (1) (b)

(iii) ходатайствовать о том, чтобы заявка была отклонена.

Статья 61 (1) (c)

(См. также IV, 10.3).

Если третье лицо выбирает первый из этих вариантов, то оно становится заявителем вместо прежнего заявителя, и процедура рассмотрения заявки будет продолжена с той позиции, на которой она была прервана.

Если же третье лицо подает новую заявку по Ст. 61 (1) (b), то требования Ст.76 (1) применяются к этой новой заявке соответственно. Это означает, что новая заявка рассматривается так, как если бы она была выделенной заявкой, то есть она получает дату подачи и преимущества права приоритета первоначальной заявки. Поэтому эксперт должен удостовериться в том, что содержание предмета новой заявки не выходит за рамки содержания первоначально заявки в том виде, в котором она подана. Первоначальная заявка считается отозванной с даты подачи новой заявки для соответствующих указанных государств.

Статья 61 (1) и (2)

Правило 17 (1)

9.2.2 Первоначальная заявка больше не находится на рассмотрении

В случаях, когда первоначальная заявка была отозвана, ей было отказано или она считается отозванной и, таким образом, больше не находится на рассмотрении, применяется Ст. 61 (1) (b), тем самым все еще позволяя третьему лицу подать новую заявку на выдачу патента для того же самого изобретения (см. G 3/92, OJ 9/1994, 607).

9.2.3 Частичное право

Если окончательным решением было объявлено, что третье лицо наделяется правом на получение европейского патента только на часть предмета, раскрытого в европейской заявке на выдачу патента, то предшествующие рассмотрения применяются только к этой части. В этом случае третье лицо не будет иметь возможности, указанной в пункте VI, 9.2.1 (i); если третье лицо выбирает возможность (ii), то новая заявка должна быть ограничена той частью первоначального предмета, на которую приобретаются права. Таким же образом первоначальная заявка для указанных государств, к которым она имеет отношение, должна быть ограничена предметом, на который первоначальный заявитель сохраняет права. Новая заявка и исправленная первоначальная заявки будут находиться друг с другом в отношениях, подобных отношениям между двумя выделенными заявками, и каждая из них будет иметь отношение к первоначальной заявке, подобное отношению между выделенными заявками и заявкой, от которой они были отделены. Руководство, изложенное в VI, 9.1.4, 9.1.5 и 9.1.6, применяется к этой ситуации.

Правило 18 (1)

9.2.4 Право по отношению только к определенным указанным государствам

Если окончательное решение относительно права на получение патента относится только к некоторым из указанных государств, то первоначальная заявка может для этих государств содержать другие формулы, описания и чертежи по сравнению с формулами, описаниями и чертежами для других государств (см. VI, 5.5, последний параграф, и III, 8.2).

Правило 18 (2)

Если единственным результатом применения Ст. 61 (1) является разделение права на выдачу патента между первоначальным заявителем и третьим лицом так, чтобы каждый мог заявить предмет в целом для различных указанных государств, то каждая заявка должна быть рассмотрена в обычном порядке, без учета другой заявки, с условием, что предмет каждой такой заявки не выходит за рамки предмета первоначально поданной заявки.

9.3 Заявки, для которых была введена оговорка в соответствии со Ст. 167 (2) (а) ЕПК 1973

См. III, 8.3.

9.4 Международные заявки (заявка Евро-РСТ)

Общие положения, касающиеся заявок РСТ, изложены в E-IX. Экспертиза европейских заявок, поданных согласно условиям РСТ, должна быть проведена в том же порядке, что и для других европейских заявок. Однако, если поиск был выполнен МПО, которое не является ЕПВ, то эксперту, вероятно, придется принять во внимание и международный отчет о поиске (с соответствующим международным предварительным заключением относительно патентоспособности или отчетом предварительной международной экспертизы) и дополнительный европейский отчет о поиске (с соответствующим заключением о поиске), подготовленный ЕПВ (см. B-II, 4.3).

Статья 153

Правило 161 устанавливает рамки для внесения поправок в заявку после вхождения в европейскую фазу (см. A-VII, 7) и дополнительно указывает то, что для заявок, в отношении которых ЕПВ подготовил ПЗ-МПО, действуя в качестве МПО в международной фазе, заявитель обязан ответить на ПЗ-МПО (или на последующий ОПМЭ, если он был подготовлен ЕПВ) после вхождения в европейскую фазу, кроме некоторых исключений (для деталей, см. C-VI, 3.5.1). Заявка может быть исправлена в течение непродлеваемого срока в один месяц начиная с момента уведомления о сообщении, в котором указывается на эту возможность и которое издается непосредственно после истечения срока для вхождения в европейскую фазу. В соответствующих случаях, исправленная заявка согласно Правилу 161 (2) будет служить основанием для любого дополнительного европейского поиска по Ст. 153 (7) (см. B-II, 4.3).

Правило 161

Если ЕПВ является выбранным ведомством, то отчет о международной предварительной экспертизе и документы, приложенные к нему, должны быть рассмотрены в соответствии с E-IX, 6.3.

10. Сроки для ответа на сообщения от эксперта

10.1 Общие рассмотрения

Общие правила, касающиеся сроков, изложены в E-VIII. Срок для ответа на сообщение от эксперта должен в основном составлять от двух до четырех месяцев в соответствии с Правилom 132. Срок, который должен быть установлен, определяется экспертом с учетом всех факторов, относящихся к соответствующей заявке. К этим факторам относятся язык, обычно используемый заявителем или его представителем, число и характер заявленных возражений, длина и техническая сложность заявки, расстояние от ЕПВ до заявителя или его представителя, если таковой есть у заявителя, и расстояние от заявителя до его представителя.

10.2 Особые обстоятельства

В особых обстоятельствах эксперт может установить срок до шести месяцев. Шестимесячный период может быть целесообразен, например, в тех случаях, когда заявитель проживает на большом расстоянии от своего представителя или он не знает языка процедуры или если предмет заявки или заявленные возражения чрезвычайно сложны.

Заключение о поиске не является сообщением по Ст. 94 (3), и поэтому никакой срок не устанавливается.

11. Экспертиза возражений третьих лиц

Общие правила рассмотрения возражений третьих лиц изложены в E-VI, 3. В рамках экспертизы по существу такие возражения учитываются только в тех случаях, когда подан запрос об экспертизе.

12. Устные слушания

Правила проведения устных слушаний изложены в E-III.

13. Принятие доказательств

13.1 Общее замечание

Общие правила, касающиеся принятия доказательств, изложены в E-IV. В этой части рассматриваются только те виды доказательств, которые с наибольшей вероятностью могут возникнуть в ходе процедуры до выдачи патента, то есть письменные доказательства.

13.2 Предоставление доказательства

Отдел экспертизы, как правило, не требует предоставления доказательств. Первостепенная задача эксперта в ходе процедуры до выдачи патента состоит в том, чтобы обратить внимание заявителя на все пункты, по которым заявка не отвечает требованиям ЕПК. Если заявитель не соглашается с мнением эксперта, то он сам решает, желает ли он предоставить доказательства в поддержку своего дела и, если желает, то в какой форме. Отдел экспертизы должен предоставить заявителю достаточно возможностей представить любые важные для процедуры доказательства.

Однако эти возможности не должны предоставляться, если отдел экспертизы убежден в том, что это не принесет пользы процедуре или что это приведет к неоправданной задержке в процедуре.

13.3 Письменные доказательства

Письменные доказательства могут включать в себя предоставление сведений, документов или письменные заявления под присягой. Ниже приведены некоторые примеры:

Для опровержения утверждений эксперта об отсутствии изобретательского уровня заявитель может предоставить информацию о технических преимуществах изобретения. Кроме того, он или независимый свидетель может сделать заявление под присягой с целью демонстрации того, что специалисты в этой области техники на протяжении долгого времени безуспешно пытались решить проблему, которая лежит в основе изобретения, или того, что изобретение в соответствующей области техники прокладывает совершенно новый путь.

14. Заключительный этап экспертизы

14.1 Сообщение согласно Правилу 71 (3)

После того, как отдел экспертизы примет решение о том, что патент может быть выдан, он должен сообщить заявителю, на основе какого текста он намеревается это сделать. Этот текст может включать поправки и исправления, которые внес отдел экспертизы по собственной инициативе и с которыми, как предполагает отдел, заявитель согласится.

Правило 71 (3)

Текст посылается заявителю посредством сообщения согласно Правилу 71 (3), в котором заявителю, кроме того, предлагается оплатить пошлину за выдачу и публикацию патента и представить перевод формул на два официальных языка ЕПВ, ни один из которых не является языком процедуры, в течение срока четырех месяцев, который не может быть продлен. Следует учесть, что для европейских заявок на выдачу патента, поданных до 1 апреля 2009 года, и международных заявок, вошедших в региональную фазу до этой даты, пошлина за выдачу патента и издание может включать дополнительную пошлину, зависящую от числа страниц, в то время как для заявок, поданных или входящих в региональную фазу на эту дату или после этой даты, эта дополнительная пошлина подлежит к оплате как часть пошлины за подачу заявки (см. А-III, 13.2).

Правило 71 (3)

Если в ходе процедуры экспертизы были поданы основные и вспомогательные запросы (см. VI, 4.1 и E-X, 3) и один из запросов может быть удовлетворен, то сообщение в соответствии с Правилу 71 (3) должно быть составлено на основе (первого) запроса, который может быть удовлетворен, сопровождаться объяснением причин того, почему запросы более высокого ранга не могут быть удовлетворены (см. также Юридическая Консультация Номер 15/05 (пересм.2), ОJ 6/2005, 357).

Если заявка содержит различные комплекты формул для различных договаривающихся государств (см. III, 8), то должен быть предоставлен перевод всех комплектов формул.

Должна быть подана только одна копия перевода.

Эксперт не должен заниматься проверкой перевода.

Если текст европейской заявки на патент, служащий основой для выдачи патента, содержит более пятнадцати формул, то отдел экспертизы делает запрос заявителю с требованием уплатить пошлину за каждую следующую формулу в течение срока, указанного в Правиле 71 (3), если заявитель еще не сделал этого согласно Правилу 45 (1) или Правилу 162 (1) и 162 (2) (см. A-III, 9). Если насчитывается более одного комплекта формул, то пошлины будут установлены согласно Правилу 45 (1), Правилу 162 (1) и 162 (2) или Правилу 71 (6) только для комплекта с наибольшим числом формул.

Правило 71 (6)

Правило 45 (1)

Правило 162 (1) и (2)

В сообщении согласно Правилу 71 (3) заявителю предлагается ответить, желает ли он получить бумажную копию патентной спецификации вместе со свидетельством о европейском патенте. Эта бумажная копия предоставляется бесплатно на основании ходатайства. Подробности см. в VI, 14.10.

Правило 74

В приложении к сообщению согласно Правилу 71 (3) указываются названные в заявке договаривающиеся государства, название изобретения на трех официальных языках ЕПВ, международная патентная классификация и зарегистрированное имя заявителя.

Сообщение согласно Правилу 71 (3) также содержит ссылку на соответствующие страницы на веб-странице ЕПВ, где опубликована информация относительно требований к переводу договаривающихся государств по Ст. 65 (1).

Статья 65 (1)

Правило 71 (10)

14.2 Выдача патента

Если заявитель оплачивает пошлину за выдачу и публикацию патента и подает перевод формул в течение указанного срока, то считается, что он одобрил текст, предназначенный для выдачи патента. После того, как все требования, изложенные в VI, 14.1, будут удовлетворены, то принимается решение о выдаче европейского патента при условии, что оплачены пошлины за поддержание патента в силе и любые дополнительные пошлины, срок оплаты которых подошел на данный момент.

Правило 71 (3)

Статья 97 (1)

Если срок оплаты пошлины за поддержание патента в силе наступает после уведомления о сообщении Правила 71 (3), но перед запланированной датой публикации указания о выдаче европейского патента, то это указание не публикуется до того, как пошлина за поддержание патента в силе будет уплачена. Заявителю, соответственно, об этом сообщается. Если пошлина за поддержание патента в силе или какая-либо дополнительная пошлина не будет уплачена, заявка будет считаться отозванной.

Правило 71 (9)

Статья 86 (1)

В редких случаях, когда экспертиза была ускорена до такой степени, что сообщение согласно Правилу 71 (3) выпущено до того, как подошел срок оплаты пошлины за указание, указание о выдаче патента не будет опубликовано о того, как пошлина за указание будет внесена. Заявителю, соответственно, об этом сообщается. Для европейских заявок на выдачу патента, поданных до 1 апреля 2009 года или международных заявок, входящих в региональную фазу до этой даты, эта публикация не будет опубликована до того, как будут оплачены пошлины за указание и будет отозвано указание государств, для которых не были оплачены пошлины за указание (см. также A-III, 11.1 и A-III, 11.3).

Правило 71 (8)

Решение о выдаче патента вступает в силу в день указания о выдаче патента в Европейском Патентном Бюллетене.

Статья 97 (3)

14.3 Заявка считается отозванной

Если заявитель не оплатил пошлину за выдачу и публикацию патента или пошлину за формулы или не подал перевод в указанные сроки, заявка будет считаться отозванной. Это относится и к тем случаям, когда заявитель в своем ответе на сообщение согласно Правилу 71 (3) просто заявляет, что он не одобряет текст, предложенный для выдачи патента.

Правило 71 (7)

14.4 Поправки, поданные в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3)

Сообщение согласно Правилу 71 (3) не дает заявителю возможности снова подвергнуть сомнению результат более ранней процедуры. На этой стадии процедуры экспертиза по существу уже завершена, и заявителю уже предоставлялась возможность исправить заявку; поэтому, как правило, допускаются только те поправки согласно Правилу 137 (3), которые существенно не задерживают приготовления к выдаче патента. Однако считается целесообразным допустить отдельные комплекты формул для одного или нескольких указанных государств, которые сделали оговорки

по Ст. 167 (2) 1973 ЕПК (см. III, 8.3) или для которых действует предшествующее национальное право (см. III, 8.4).

Правило 71 (3)

Правило 137 (3)

Однако, если сообщению согласно Правилу 71 (3) не предшествовало сообщение по Ст. 94 (3) и заявка является одной из тех исключительных случаев (i), (ii) или (iii), как указано в VI, 4.7, то заявитель может исправить описание, формулы и чертежи по своей воле (см. VI, 3.3 для условий, которые должна удовлетворять любая поправка). Тем не менее, если ответ заявителя не соответствует одному из исключений, определенных в VI, 14.4.1, то должны быть оплачены пошлины за выдачу и публикацию патента и представлены переводы формул, как того требует Правило 71 (4).

Правило 137 (3)

Если, в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3) и в течение установленного срока заявитель подает запрос о поправках согласно Правилу 137 (3) и/или об исправлении недостатков согласно Правилу 139, которые касаются формул, то запрос должен сопровождаться переводом измененных и/или исправленных формул. Это правило применяется независимо от того, является ли запрос эксплицитным запросом о поправке или составлен как заявление об одобрении, которое обуславливается поданными поправками. Невыполнение этого требования ведет к тому, что заявка будет считаться отозванной (Правило 71 (7)). При условии, что заявитель подал перевод формул в измененном и/или исправленном виде и оплатил пошлины за выдачу и публикацию патента в течение установленного срока, считается, что он одобрил выдачу патента в измененном и/или исправленном виде.

Правило 71 (4)

Любые поправки, поданные в ответ на сообщение согласно Правилу 71 (3), должны удовлетворять требованиям Правила 137 (4), то есть они должны быть обозначены, и должна быть указана основа для них в первоначально поданной заявке (см. VI, 5.7). Если эти требования не удовлетворены, и заявка принадлежит к одной из групп, упомянутых в VI, 5.7.4, то отдел экспертизы может послать сообщение согласно Правилу 137 (4), прежде чем продолжить дальнейшую процедуру (см. VI, 5.7.1). Если заявитель ответит на это сообщение вовремя, то отдел экспертизы будет решать, соглашаться ли на эти поправки, и, соответственно, продолжит действовать в описанном ниже порядке.

Если отдел экспертизы дает свое согласие согласно Правилу 137 (3) на внесение этих поправок и/или исправлений и считает их допустимыми без дальнейшего сообщения по Ст. 94 (3), то он не выпускает второго сообщения согласно Правилу 71 (3), а продолжает процедуру выдачи патента в соответствии со Ст. 97 (1).

Если отдел экспертизы не допускает поправки и/или предложенные исправления согласно Правилу 137 (3) (см. VI, 4.7 - 4.9) или не позволяет поправки и/или исправления, потому что заявка не выполняет требований ЕПК (см. VI, 3.3, 5.2 и 5.4),

то он сообщает заявителю об этом факте, указывая причины и давая заявителю возможность представить в течение установленного срока свои комментарии и внести поправки, которые отдел экспертизы считает необходимыми и, если в формулы вносятся исправления, перевод исправленных формул. Процедура может впоследствии продолжиться, например, следующим образом:

Правило 71 (5)

- (i) если заявитель не ответил в указанные сроки, то заявка считается отозванной (Ст. 94 (4));
- (ii) если заявитель отзывает поправки и/или исправления, которые он подал со своим ответом на сообщение Правила 71 (3), то он должен в течение установленного срока представить перевод формул в той форме, в которой формулы были представлены в приложении к сообщению Правила 71 (3);
- (iii) если заявитель подает свои комментарии, сохраняя запрашиваемые поправки и/или исправления, и отдел экспертизы не видит причины для изменения своего решения относительно недопустимости поправок в соответствии с Правилем 137 (3) или невозможности удовлетворить их по приведенным причинам, то заявка будет отклонена по Ст. 97 (2), поскольку при этих обстоятельствах нет текста заявки, с которым был бы согласен заявитель и который отдел экспертизы считает возможным допустить (Ст. 113 (2)), или же поскольку заявка не отвечает требованиям ЕПК;

Статья 113 (2)

- (iv) если заявитель подает дальнейшие поправки, касающиеся формул, то он должен представить перевод этих измененных формул в течение установленного срока.

Однако процедура по Правилу 71 (5), как правило, не должна применяться, если сообщение по Правилу 71 (3) было первым сообщением отдела экспертизы (см. VI, 4.9, последний абзац). При этих обстоятельствах обычной процедурой, следующей после внесения поправок, которые не допустимы, будет возобновление процедуры экспертизы, как описано в VI, 14.5.

14.4.1 Исключения к требованию Правила 71 (4)

Требование Правила 71 (4) относительно подачи переводов и уплаты пошлин не применяется, однако, в следующих трех случаях, в которых изменения к запросам заявителя не представляют собой поправки в пределах значения Правила 137 (3):

- (i) если сообщение согласно Правилу 71 (3) было основано на вспомогательном запросе и заявитель в своем ответе сохраняет в силе один или несколько запросов более высокого ранга, которые не отвечают требованиям ЕПК (см. также Юридическая Консультация 15/05 (пересм. 02), ОJ 6/2005, 357);
- (ii) если сообщение согласно Правилу 71 (3) включало поправки к формулам, внесенные отделом экспертизы (см. VI, 14.1, первый абзац) и заявитель в своем ответе указывает на то, что он не одобряет этих поправок и

сохраняет свой запрос в том виде, в котором он находится в материалах заявки на момент составления сообщения по Правилу 71 (3) ; или

- (iii) если по ошибке со стороны ЕПВ сообщение согласно Правилу 71 (3) было основано на неправильных документах и заявитель в своем ответе указал на эту ошибку или исправил ее.

Если, как описано в указанном выше абзаце (i), заявитель сохраняет в силе более запрос более высокого ранга, который не допустим, или если, как описано в параграфе (ii), указанного выше, он не соглашается на поправки, предложенные отделом экспертизы, а вместо этого сохраняет свой запрос в форме, которая не может быть допущена, то следует составить аргументированный отказ по Ст. 97 (2), которому будет, при необходимости, предшествовать сообщение, излагающее причины того, почему запрос не допускается. Если, с другой стороны, путем дальнейшего сообщения отдела экспертизы, которое должно быть составлено при необходимости, с последующим ответом от заявителя будет достигнуто согласие относительно допустимого текста, то должно быть выпущено второе сообщение согласно Правилу 71 (3) для указания требований относительно перевода и оплаты пошлин и для установления новых соответствующих сроков. Однако дальнейшего сообщения согласно Правилу 71 (3) не требуется по отношению к обстоятельствам указанного выше абзаца (iii), если заявитель ответил на первое сообщение согласно Правилу 71 (3) и сам предоставил исправленные материалы вместе с переводами и оплатил пошлину. В этом случае может непосредственно начаться процедура выдачи патента.

14.5 Возобновление процедуры экспертизы

Отдел экспертизы может возобновить процедуру экспертизы в любое время до того, как решение о выдаче патента будет передано внутренней почтовой службе ЕПВ для передачи заявителю. Возобновление процедуры происходит редко, но будет обязательным, если, например, заявитель подает документы другого уровня техники, которые требуют дальнейшей экспертизы по существу, если отдел экспертизы на основе возражений третьих лиц по Ст. 115 узнает о существовании особо важного уровня техники, если действует одно из исключений VI, 14.4.1 (ii) и VI, 14.4.1 (iii), если сообщение согласно Правилу 71 (3) было первым сообщением отдела экспертизы, заявление является одним из исключительных случаев (i), (ii) или (iii), упомянутых в VI, 4.7, и заявитель в своем ответе вносит недопустимые поправки. Если возобновленная экспертиза приводит к тексту, на основе которого может быть выдан патент, то высылается второе сообщение согласно Правилу 71 (3). Пошлины за выдачу и публикацию патента не должны быть оплачены снова, если это уже было сделано в ответ на первое сообщение Правилу 71 (3).

14.6 Дальнейшая обработка

Если заявитель превышает срок, установленный согласно Правилу 71 (3) или 71 (5), он может запросить дальнейшую обработку по Ст. 121 (см. E-VIII, 2.1).

Статья 121

14.7 Возмещение пошлин

Если европейская заявка на выдачу патента отклонена, отозвана или считается отозванной, то пошлины за выдачу и публикацию патента и пошлины за формулы, внесенные согласно Правилу 71 (6), будут возмещены.

Правило 71 (5)

14.8 Публикация патентной спецификации

Решение о выдаче патента содержит дату указания о выдаче европейского патента и посылается заявителю, когда технические приготовления к публикации патентной спецификации завершены.

Как можно скорее после того, как указание о выдаче патента было издано в Бюллетене, ЕПВ издает патентную спецификацию, содержащую описание, формулы (на трех официальных языках) и чертежи, при наличии таковых. Первая страница опубликованной спецификации указывает, среди прочего, договаривающиеся государства, которые еще были указаны на дату выдачи патента (или указание которых было отозвано лишь после завершения приготовлений к публикации).

Статья 98

Правило 73

Статья 14 (6)

Ошибки в спецификации европейского патента, возникающие в ходе ее составления, не имеют влияния на содержание выданного патента. Для последнего обязательную силу имеет только текст, на котором базируется решение о выдаче патента (см. Юридическая Консультация Номер 17/90, ОJ 6/1990, 260).

14.9 Отзыв патентной спецификации перед публикацией

Спецификация европейского патента не публикуется, если заявка отозвана до завершения технических приготовлений к публикации. Если после завершения технических приготовлений заявка будет отозвана для того, чтобы избежать публикации, то нет гарантии того, что публикации не произойдет. Однако ЕПВ попытается (в соответствии с принципами J 5/81, ОJ 4/1982, 155) в каждом конкретном случае предотвратить публикацию, если это будет возможно сделать на той стадии, на которой находится процедура публикации. Заявка может быть отозвана посредством подписанной декларации, которая должна быть безоговорочной и однозначной (см. J 11/80, ОJ 5/1981, 141). Заявитель обязуется соблюдать условия действительной декларации отзыва (см. Юридическая Консультация Номер 8/80, ОJ 1/1981, 6).

Правило 73

14.10 Свидетельство

После того, как европейская патентная спецификация будет опубликована, ЕПВ предоставляет владельцу свидетельство о том, что лицу, указанному в свидетельстве, европейский патент выдан. По отдельному ходатайству, поданному в установленные Правилom 71 (3) сроки, к свидетельству прилагается копия патентной спецификации. Владелец может также запросить дубликат свидетельства с приложенной спецификацией при уплате административной пошлины. Подробности см. Решение президента ЕПВ от 12 июля 2007 (Специальный выпуск Номер 3, ОJ ЕПВ 2007, D.2).

Правило 74

14.11 Европейский Патентный Бюллетень

Если в течение девяти месяцев после публикации указания о выдаче европейского патента в материалах этого патента не зарегистрировано возражений, то владельцу патента сообщают об этом, и в Европейском Патентном Бюллетене публикуется соответствующая информация (пункт 1, Ст. 1, Решение президента ЕПВ от 12 июля 2007, Специальный выпуск Номер 3, ОJ ЕПВ 2007, E.1). Если впоследствии выясняется, что возражение было подано вовремя, владельцу снова сообщается об этом, и соответствующая поправка публикуется в Бюллетене.

Статья 129 (a)