

**Ответ Российской Федерации на циркуляр ВОИС С.8403 от 15 декабря
2014 г.**

1. По вопросу, касающемуся определения понятия «специалист» в нормативных и методических документах, которыми руководствуется Роспатент, в том числе при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) дано определение условия патентоспособности изобретательский уровень:

Согласно положению абзаца второго пункта 2 статьи 1350 Кодекса:

«Изобретение имеет изобретательский уровень, если *для специалиста* оно явным образом не следует из уровня техники».

В новой редакции Кодекса, введенной в действие с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ, статья 1375 была дополнена понятием «специалист в данной области техники».

Согласно положению подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать:

«описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения *специалистом в данной области техники*».

URL:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2702c7804e2e0255aa93ae4d80890bf7/gkrf.pdf?MOD=AJPERES>

В Административный регламент¹, регламентирующий административные процедуры и правила проверки заявки на изобретение, включены положения, в соответствии с которыми такие проверки проводятся специалистами, в том числе соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Тексты положений Административного регламента приведены в приложении 1 к настоящему обращению.

URL:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8

В российском законодательстве об изобретениях отсутствует определение понятия «специалист», «специалист в данной области техники». Вместе с тем, по совокупности положений статей 1350 и 1375 Кодекса и положений Административного регламента¹ российское законодательство ориентировано на специалиста, который способен понять как само изобретение; так и сведения из уровня техники, которые могут иметь отношение к изобретению, в том числе при оценке его соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В рамках действующего законодательства определение «специалиста» дано только в Административном регламенте², регламентирующем административные процедуры и правила проверки заявки на полезную модель.

Согласно определению, приведенному в абзаце шестом подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3. Административного регламента²:

«Специалист - гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники».

URL:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_5#2_11

Правила и методики проверки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» изложены в упомянутом выше Административном регламенте¹ и в Руководстве по экспертизе заявок на изобретение.

Тексты положений пункта 24.5.3 Административного регламента¹ (Приложение 2) и части 6 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение (Приложение 3) прилагаются.

URL: Руководства по экспертизе заявок на изобретение:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_mod_els/ruk_ezp_iz_3_6

2. По вопросу, касающемуся критерия достаточности раскрытия, сообщая следующее.

Требование достаточности раскрытия в заявке на изобретение содержится в пункте 2 статьи 1375 Кодекса и охватывает описание, формулу и чертежи (при их наличии), в которых на дату подачи заявки должны быть приведены сведения, относящиеся к изобретению, достаточные для его осуществления специалистом:

«2. Заявка на изобретение должна содержать:

2) описание изобретения, *раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;*

3) *формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;*

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения».

URL:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2702c7804e2e0255aa93ae4d80890bf7/gkrf.pdf?MOD=AJPERES>

В развитие положений статьи 1375 Кодекса в Административном регламенте¹ приведен перечень необходимых сведений, включение которых, в частности в описание, необходимо для обеспечения требования достаточности раскрытия изобретения.

Тексты положений пункта 10.7 Административного регламента¹ (Приложение 4) прилагаются.

Следует отметить, что требование достаточности раскрытия в качестве критерия предоставления правовой охраны изобретению впервые в российском законодательстве введено с 1 октября 2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ.

Положением пункта 1 статьи 1387 Кодекса, которым определены условия, при соблюдении или несоблюдении которых по заявке будет принято соответственно решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента, установлено следующее:

«Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и ***сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения***, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.».

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 1398 Кодекса выданный патент на изобретение может быть оспорен и признан недействительным, в случае:

«2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.»

URL:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2702c7804e2e0255aa93ae4d80890bf7/gkrf.pdf?MOD=AJPERES>

Требование достаточности раскрытия считается выполненным, если в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, содержатся следующие сведения:

- указание назначения изобретения;
- указание на технический результат (результаты), объективно проявляющийся при осуществлении изобретения;
- раскрытие совокупности (совокупностей) существенных признаков существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата (технических результатов) на дату подачи заявки;
- раскрытие частных форм реализации признаков, если признак в формуле выражен обобщенным понятием;
- раскрытие средств и методов, использование которых позволит осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, предложенной заявителем на дату подачи, или в источнике информации, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения;

Правила проверки соблюдения достаточности раскрытия в настоящее время включены в проект Административного регламента¹, отражающий изменения Кодекса. После утверждения новой редакции Административного регламента¹, информация о применимых правилах проверки будет представлена дополнительно.

Следует отметить, что до 1 октября 2014 года, то есть до вступления в силу новой редакции Кодекса, проверка по части указанных выше субкритериев проводилась в рамках проверки условия патентоспособности «промышленная применимость».

Для сведения прилагается текст пункта 24.5.1. Административного регламента (Приложение 5) и части 4 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение (Приложение 6), в которых изложены соответственно правила и методики применения указанных субкритериев в рамках ранее действовавшего законодательства.

Требование о раскрытии, подкрепляющее формулу изобретения (требование основанности формулы на описании), установлено подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса. Заявка на изобретение должна содержать:

«формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании».

URL:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/2702c7804e2e0255aa93ae4d80890bf7/gkrf.pdf?MOD=AJPERES>

Требованию подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса корреспондируют положения подпунктов (2) и (3) пункта 10.8 Административного регламента:

«(2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. *характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании*, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

(3) *Формула изобретения должна выразить сущность изобретения*, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.».

URL:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_law/order_minobr/administrative_regulations/test_8#2.10.8

Правила и методики проверки соблюдения указанного требования изложены в упомянутом выше Административном регламенте¹ и в Руководстве по экспертизе заявок на изобретение.

Тексты положений пункта 24.4 Административного регламента¹ (Приложение 7) и части 2.2 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение (Приложение 8) прилагаются.

В проекте Административного регламента, о разработке которого упомянуто выше в рамках проверки достаточности раскрытия будет рассматриваться и требование основанности формулы на описании (требование о раскрытии, подкрепляющее формулу изобретения).

В отношении судебной практики ниже представленная информация касается применения ранее действовавшего законодательства, в рамках которого соблюдение требования о степени раскрытия изобретения, достаточной для его осуществления, рассматривалось в рамках условия патентоспособности «промышленная применимость».

Судебная практика применения требования достаточности раскрытия изобретения, в качестве самостоятельного условия предоставления правовой охраны изобретению, будет сформирована только в отношении патентов, выданных по заявкам, по которым дата подачи установлена после 1 октября 2014 года.

1) Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2014 г. по делу № СИП-438/2013.

Название: Дело № СИП-438/2013

URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/76897803-b392-4c5c-8b01-bdb04bb7475d/SIP-438-2013_20140725_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Резюме: Комраков Е.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Роспатент от 01.10.2013 г., которым Комракову Е.В. было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 20.04.2012 г. об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду

несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Решением от 25.07.2014 г. Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного заявления Комракова Е.В. При этом Суд по интеллектуальным правам исходил из того, что в материалах заявки заявителем не раскрыта, а из предшествующего уровня техники не известна физическая сущность процесса передачи «излучения», в частности от растений, отражения этого излучения антеннами и концентрации этого излучения в зонах размещения объекта (человека). В этой связи Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию Роспатента о том, что заявленное изобретение носит гипотетический характер, поскольку в материалах заявки отсутствуют сведения, позволяющие установить способность растений передавать через свои волновые процессы свои характеристики (в частности, человеку), а из уровня научно-технических знаний (данных фундаментальной науки) факт переноса этих характеристик с помощью волновых процессов неизвестен. В описании заявленного изобретения также отсутствует указание на рецензированные источники научно-технической информации, в которых бы содержалось научное обоснование возможности передачи (переноса) каких-либо характеристик, присущих излучениям, от растений на антенны, с последующим их отражением.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что реализация назначения заявленного изобретения невозможна, так как осуществление изобретения с помощью тех средств и методов, которые предложены заявителем, противоречит известным законам природы и научным знаниям.

2) Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 г. по делу № СИП-775/2013.

Название: Дело № СИП-775/2014

URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/adfdf4b2-1827-403e-84e0-f5cc57af2d35/SIP-775-2014_20141209_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

Резюме: Зубов С.Н. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Роспатент от 19.07.2014 г., которым Зубову С.Н. было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 26.12.2013 г. об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Решением от 09.12.2014 г. Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного заявления Зубова С.Н. При этом Суд по интеллектуальным правам исходил из того, что в заявленной формуле не описано конкретного решения, а даны лишь самые общие сведения о применении различных веществ в качестве компонента ядерного топлива и о способах, с помощью которых Зубов С.Н. предполагает получать энергию путем осуществления экзотермического синтеза химических элементов. В описании заявки не приведены какие-либо технические параметры, которые обеспечивали бы осуществление изобретения в соответствии с указанными признаками формулы.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о том, что в материалах заявки представлена лишь идея о применении веществ с «мелкой потенциальной ямой» в качестве компонента ядерного топлива и о получении энергии экзотермическим синтезом химических элементов, вместе с тем, отсутствуют сведения о конкретном техническом решении данных задач.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам согласился с позицией Роспатента о том, что в материалах заявки не приведены средства и методы, позволяющие осуществить группу предложенных изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах формулы.

Копия решение Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2014 г. по делу № СИП-438/2013 (приложение 9) и копия решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 г. по делу № СИП-775/2013 (приложение 10) прилагаются.

Все приложения в электронном виде.

¹Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327) .

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326) .