

## Приложение 1

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

**URL:**

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_minobr/administrative\\_regulations/test\\_8](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8)

### «10.7.4.3. Раскрытие изобретения.

1.1) Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

***Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания».***

«10.8. Требования к формуле изобретения.

(4) Формула должна быть ясной.

***Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.*** Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным».

«15. Внесение изменений в документы заявки.

(6) В соответствии со статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Изменения сведений о заявителе, в том числе, при передаче права на получение патента другому лицу, или вследствие изменения имени или наименования заявителя, может быть произведено до регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки также может быть произведено до регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

***Ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено».***

« 24.4. Проверка формулы изобретения

***(2) Проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением, как это предусмотрено подпунктом (1) пунктом 24.5 настоящего Регламента. Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста».***

(5) При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 10.8 настоящего Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

***В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.***

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку».

#### «24.5.3. Проверка изобретательского уровня

**(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.**

***Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.***

(2) Проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:  
определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

***Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.***

## Приложение 2

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

**URL:**

**[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_minobr/administrative\\_regulations/test\\_8](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8)**

«24.5.3. Проверка изобретательского уровня

(1) В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

(2) Проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

(3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

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

на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

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

(4) Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции, или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны, и которые приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

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

(5) Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

(6) Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает

экспертизу от обязанности подтвердить свои аргументы ссылкой на источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

(7) В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

(8) Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

(9) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.4 настоящего Регламента.

(10) Если установлено несоответствие условию изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, формулу, скорректированную с учетом требований подпункта (3) пункта 24.7 настоящего Регламента».

## Приложение 3

### Часть 6 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретения

(Утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2)

**URL:**

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inventions\\_utility\\_models/ru\\_k\\_ezp\\_iz\\_3\\_6](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ru_k_ezp_iz_3_6)

«6. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень»

6.1. Условие патентоспособности «изобретательский уровень» и источники информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому условию

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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

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

Даты, являющиеся определяющими для включения источника информации в уровень техники, указаны для разных видов источников в пункте 26.3 Регламента ИЗ.

При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано в пункте 26.3 Регламента ИЗ).

В силу наличия указанной льготы в уровень техники не могут быть включены, в частности, более ранние публикации автора, содержащие сведения об изобретении, а также опубликованные сведения о ранее поданной заявке, если состав ее заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемой более поздней заявки.

Если из общедоступного источника информации, содержащего сведения, относящиеся к изобретению, не следует, что они раскрыты заявителем (или одним из заявителей) и/или автором (или одним из авторов), указанные сведения учитываются при выводе о возможном несоответствии изобретения условию «изобретательский уровень», о чем сообщается заявителю. В случае представления заявителем доказательств того, что соответствующая информация, ставшая общедоступной менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, получена от заявителя и/или автора изобретения, т. е. соблюдены условия предоставления указанной льготы, включение такой информации в уровень техники будет невозможным.

Необходимо помнить о том, что включение в уровень техники собственно заявок, имеющих более ранний приоритет, предусмотрено Кодексом только в отношении новизны изобретения. Таким образом, это положение неприменимо при проверке изобретательского уровня.

## 6.2. Принципы проверки изобретательского уровня

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

Изобретение явным образом следует для специалиста из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В подпункте (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ приведен алгоритм проверки изобретательского уровня как один из путей проверки изобретения на соответствие этому условию патентоспособности. В соответствии с данным алгоритмом изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка изобретательского уровня включает:

– определение наиболее близкого аналога (прототипа);

– выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

– выявление из уровня техники решений (т. е. не только аналогов), имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При выявлении наиболее близкого аналога следует руководствоваться соответствующими положениями, приведенными в пункте 10.7.4.2 Регламента ИЗ. Особое внимание необходимо обратить на требование к аналогу, заключающееся в совпадении назначения известного средства, относимого к аналогу, с характеристикой назначения, указанной в формуле изобретения.

Что же касается технического результата, то, как указано в подпункте (1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, он представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат должен быть выражен таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка изобретательского уровня может быть проведена также и с использованием положений, содержащихся в подпунктах (3) и (4) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ.

В частности, если заявленное изобретение, основанное на замене какой-либо части известного средства (способа) другой известной частью (операцией), направлено на устранение



известной проблемы и подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый результат, то оно не соответствует условию изобретательского уровня.

Например, проблема проставления клейма сельскохозяйственным животным, таким как коровы, без причинения им боли и повреждения шкуры существовала с самого начала ведения сельского хозяйства. После того как было открыто, что шкура животного может быть навсегда обесцвечена при замораживании, способ нанесения клейма животным с использованием замораживания для специалиста будет явным образом следовать из уровня техники.

Еще пример: в результате проведенных исследований стало известно, что приятный аромат масла обусловлен наличием в нем незначительного количества определенного вещества (ингредиента). В этом случае решение проблемы улучшения запаха маргарина путем добавления в него этого вещества будет очевидным для специалиста.

6.2.1.1. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы в зависимости от характера отличительных признаков. Если эти признаки являются функционально самостоятельными, такими как узел, деталь устройства (блок, привод, фреза, подшипник и т. п.), ингредиент композиции (пластификатор, наполнитель, химическое соединение, сплав определенного состава, растворитель, поверхностно-активное вещество и т. п.), прием способа (шлифование, вибрация, сушка и т. п.), вещество, материал, приспособление, используемые в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск решений, которым могут быть присущи эти функционально самостоятельные признаки. Поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Если отличительные признаки являются не функционально самостоятельными, а, например, такими как количественные признаки; признаки, описывающие геометрическую форму; наличие электрической, кинематической и другой связи; взаимное расположение; последовательность во времени; свойство и т. п., то поиск таких признаков не может проводиться в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков, к которым они относятся (независимо от того, является ли соответствующий функционально самостоятельный признак общим с прототипом или отличительным от него). Поэтому в первую очередь обращаются к источникам информации, в которых могут содержаться сведения о самих функционально самостоятельных признаках, затем к сведениям о принципах их функционирования, зависимостях, закономерностях, существующих в данной области техники, из которых может быть выявлено влияние функционально несамостоятельных признаков указанного типа на технический результат.

Наиболее распространена ситуация, когда в уровне техники обнаружена информация о признаках, являющихся отличительными признаками заявленного изобретения. Если из этой информации выявляется влияние этих признаков на достижение технического результата, указанного в заявке на изобретение, последнее не отвечает условию изобретательского уровня.

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

Аналогичный подход применяется в случае, когда отличительные признаки влияют на достижение одного и того же технического результата, но порознь друг от друга.

Если же несколько отличительных признаков обуславливают возможность достижения технического результата лишь в совокупности, необходимо обнаружение решения, которому присуща вся совокупность отличительных признаков и сведений о ее влиянии на технический результат.

Если в обнаруженной информации отсутствуют сведения об обеспечиваемом изобретением техническом результате или из нее не выявляется влияние отличительных в заявленном изобретении признаков на достижение такого результата, изобретение отвечает условию изобретательского уровня.

*Рассмотрим пример.*

Заявлен комплекс охранной сигнализации для зала картинной галереи, содержащий датчики, срабатывающие при прикосновении к наиболее ценным картинам, и телевизионную систему, в состав которой входят телекамера, выполненная с возможностью наведения на любую из охраняемых картин, и подключенный к ней видеомагнитофон. Комплекс отличается тем, что телевизионная система выполнена с возможностью автоматического наведения телекамеры на ту картину, датчик которой сработал, причем телекамера выполнена чувствительной к инфракрасным (невидимым) лучам. Кроме того, отличием комплекса является наличие в его составе видеомагнитофона, подключенного к телекамере.

В комплексе, являющемся прототипом заявленного, управление наведением телекамеры осуществлялось дистанционно оператором, находящимся за пультом в дежурном помещении, по наблюдаемому им изображению на телеэкране с учетом известного ему расположения картин и того, какой датчик сработал (соответствующая информация отображается на мнемосхеме).

Технический результат, усматриваемый заявителем, заключается в повышении скорости и точности наведения телекамеры благодаря исключению оператора из этого процесса и его автоматизации, а также в улучшении качества изображения покушающегося на ограбление независимо от наличия естественного или применения покушающимся искусственного освещения, в том числе и в случае, когда он обходится без освещения, пользуясь прибором ночного видения. Технический результат заключается также в возможности фиксации этого изображения.

В данном случае одно из отличий относится к функционально самостоятельному признаку – телевизионной системе, выполненной с автоматическим наведением телекамеры, оптическая ось которой устанавливается в одном из заранее выбранных направлений в зависимости от того, какой датчик сработал. Признак, характеризующий такую способность (свойство) телевизионной системы, не является функционально самостоятельным. Кроме того,

телевизионная система по соответствующим входам соединена с выходами датчиков (наличие такого соединения – признак, не являющийся функционально самостоятельным).

Следующее отличие относится к функционально самостоятельному признаку – телекамере, являющейся частью телевизионной системы. Оно заключается в выполнении ее чувствительной к инфракрасным лучам, т. е. относится к свойству, которым должна обладать телекамера.

Еще одно отличие заключается в дополнении комплекса видеоманитофоном (функционально самостоятельный признак) и подключении его к телекамере (признак, не являющийся функционально самостоятельным).

В результате поиска в отношении первого функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, – телевизионной системы установлена известность такой же системы, применяемой в комплексе охранной сигнализации банка, где в каждом помещении имеется телевизионная система с телекамерой, автоматически наводимой на тот или иной находящийся в помещении сейф в зависимости от того, какой из них пытаются вскрыть. В этом же источнике информации обнаружен и не являющийся функционально самостоятельным признак, характеризующий наличие связей телевизионной системы по соответствующим входам с выходами датчиков (в данном случае срабатывающих от прикосновения не к картинам, а к сейфам). Таким образом, для названных отличительных признаков выявлены известность их самих и известность их влияния на достигаемый технический результат.

При поиске в отношении второго функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, – телекамеры установлена известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам и обеспечивающей получение изображения объекта в условиях отсутствия естественного или искусственного освещения в видимом диапазоне спектра. Таким образом, и для этого отличительного признака установлена его известность в сочетании с известностью влияния на достигаемый технический результат.

Наконец, функционально самостоятельный отличительный признак (наличие видеоманитофона) в сочетании с признаком, характеризующим его подключение к телекамере (не являющимся функционально самостоятельным), также обнаружен вместе со сведениями о том, что такой совокупностью признаков обеспечивается возможность фиксации изображения объектов, находящихся в поле зрения телекамеры.

Ввиду отсутствия указания на какие-либо иные виды технического результата, кроме рассмотренных, заявленное изобретение не может быть признано имеющим изобретательский уровень: оно следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку для получения желаемого результата использованы известные из уровня техники средства, приемы, для которых известна возможность получения с их помощью такого же результата.

6.2.1.2. При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует

признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники.

Например, предложена питательная среда для выращивания анаэробных бактерий, содержащая источник азота, хлористый натрий и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит глюкозу и тиомочевину, а в качестве источников азота – коллаген и пептон при следующем соотношении компонентов, г/л воды: коллаген – 8,7–11,7, пептон – 12,0–15,0, хлористый натрий – 0,4–0,5, глюкоза – 0,3–0,4, тиомочевина – 1,3–2,6.

Изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в ускоренном росте бактерий.

Известно, что глюкоза и тиомочевина служат в питательных средах источниками углерода, а коллаген и пептон – источниками азота.

Известно также, что в питательных средах для выращивания анаэробных бактерий обязательно присутствие специальных добавок – стимуляторов роста.

Предложенная среда, не содержащая известных добавок, стимулирующих рост, а включающая в свой состав только источники азота и углерода, известные не как стимуляторы роста, а как традиционные компоненты среды, необходимые вообще для выращивания анаэробных бактерий, должна быть признана отвечающей изобретательскому уровню, так как из уровня техники не выявляется влияние указанных выше компонентов на достижение технического результата – ускорения (стимулирования) роста бактерий. В данном случае имеет место неожиданный результат.

6.2.1.3. Если в отношении какого-либо отличительного признака изобретения (функционально самостоятельного или признака, не являющегося функционально самостоятельным, в сочетании с тем функционально самостоятельным, к которому он относится) влияние на технический результат заявителем не определено и если обнаружено известное решение, содержащее такой же признак, то достаточным для вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня является приведение ссылки на известность решения с таким признаком без подтверждения известности его влияния на какой-либо результат. Данное положение относится также к отличительным признакам, не являющимся необходимыми для реализации заявленным средством его назначения, если решается задача расширения арсенала средств определенного назначения и технический результат заключается только в реализации этого назначения.

Указанный вывод правомерен, если сведения о других отличительных признаках (если они имеются) и их влиянии на указанный технический результат обнаружены в уровне техники.

И наоборот, если в уровне техники не обнаружено решение с таким признаком, изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, несмотря на отсутствие связи этого признака с каким-либо техническим результатом, так как в данном случае не может быть доказано, что изобретение следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Например, может быть заявлена группа изобретений, одно из которых относится к новому материалу, а другое – к крышке для укупорки стеклянных банок, имеющей одинаковую с известной геометрическую форму, но выполненной из этого нового материала. Такая крышка должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня, даже если заявитель не укажет никакого технического результата, обусловленного выполнением крышки из этого материала. Ситуация не изменится и в том случае, когда упомянутый материал не будет заявлен как одно из изобретений группы, но его признаки использованы для характеристики крышки.

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

Например, предложена откидная подножка для трамвая, отличающаяся тем, что она представляет собой складную ступеньку, содержащую стенку и шарнирно соединенную с ней полку, и выполнена с возможностью перевода в рабочее состояние, при котором стенка и полка принимают соответственно вертикальное и горизонтальное положение, кроме того, их поверхности имеют покрытие из рифленой резины.

Из описания следует, что покрытие из рифленой резины на полке, занимающей в рабочем состоянии горизонтальное положение, выполнено для предотвращения скольжения по ее поверхности. Относительно назначения такого покрытия на стенке, занимающей в рабочем состоянии вертикальное положение, сведения в описании отсутствуют и заявитель не смог их представить, но не исключил этот признак из формулы.

Применительно к признаку, относящемуся к наличию покрытия из рифленой резины на стенке, при отрицании изобретательского уровня достаточно показать известность выполнения какой-либо поверхности с таким покрытием безотносительно к результату, для достижения которого это делается. В частности, приемлем тот же источник, что и для доказательства известности нанесения покрытия из рифленой резины как технического приема для предотвращения скольжения, использованного при выполнении полки с таким покрытием. Но если бы заявитель указал технический результат, для достижения которого стенка выполнена с указанным покрытием (таким результатом могло бы быть, например, обеспечение технологичности конструкции путем выполнения полки и стенки в механическом отношении полностью идентичными), то было бы необходимо приведение дополнительной ссылки на источник, из которого известен аналогичный путь достижения такого результата.

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

В соответствии с подпунктом (6) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ допускается также привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретных областях техники, без

указания источника информации (например, при использовании в изобретении законов Ома или Архимеда, теоремы Пифагора; свойства тела, не имеющего опоры, падать вниз, а не вверх, и т. п.). Однако если заявитель будет настаивать на указании такого источника информации, соответствующий источник должен быть указан экспертом.

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

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

Если в указанных выше ситуациях изобретение по какому-либо независимому пункту (пунктам) не соответствует условию изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать свое мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки, а в случае подтверждения такой целесообразности представить скорректированную формулу изобретения.

Заявитель может представить также дополнительные сведения о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, которые могут изменить первоначальный вывод о несоответствии этого изобретения условию изобретательского уровня.

6.2.1.6. При оценке изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, имеющем отсылку на другой независимый пункт формулы, рекомендуется использовать подходы, аналогичные изложенным в пункте 5.4.4 настоящего Руководства.

6.2.2. Как указано в пункте 6.2.1 настоящего Руководства, установленный Регламентом ИЗ (подпункт (2) пункта 24.5.3) алгоритм проверки изобретательского уровня изобретения представляет собой лишь один из путей такой проверки. В практике экспертизы встречаются ситуации, при которых вместо использования описанного выше алгоритма можно воспользоваться приведенными в пунктах 6.2.2.1, 6.2.2.2 настоящего Руководства правилами. Если конкретная анализируемая ситуация полностью соответствует той, к которой относится одно из этих правил, то можно констатировать отсутствие (наличие) изобретательского уровня, поскольку для такой ситуации на основе предшествующего отечественного и зарубежного опыта экспертизы уже установлено, что изобретение следует (не следует) явным образом для специалиста из уровня техники.

6.2.2.1. Согласно пункту 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения в следующих случаях:

(1) изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

Например, известный прибор для измерения объема газа снабжен анализатором газа, подсоединенным к прибору, при этом достигается только результат расширения

функциональных возможностей в том смысле, что при измерении объема смеси различных газов можно установить состав данной смеси.

При известности указанного анализатора как самостоятельного прибора или как работающего в этом качестве в других устройствах технический результат оценивается как обусловленный именно дополнением известного прибора известной из уровня техники частью.

Еще один пример: известная композиция для изготовления нагревательных элементов дополнена графитом и бентонитом, что позволяет достичь технического результата, состоящего в придании электропроводности и прочности элементам. При известности информации о том, что графит является электропроводным, а бентонит обладает свойствами прочного связующего в формовочных смесях, получаемый результат оценивается как обусловленный влиянием на свойства композиции ее дополнительных ингредиентов графита и бентонита.

Однако если в первом случае кроме расширения функциональных возможностей происходит, например, повышение точности измерения состава газа по сравнению с точностью этого анализатора, указанной в информации о нем, а во втором – количественное увеличение характеристик электропроводности и/или прочности по сравнению с указанными в информации, то такие изобретения соответствуют изобретательскому уровню. В данном случае имеет место неожиданный результат.

(2) Изобретения, основанные на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Например, в известной композиции для борьбы с сорняками кукурузы вместо гербицида – трихлорацетата натрия применяют 2-хлор-4,6-бис(этиламино)–симм.–триазин и достигают высокой степени селективности композиции.

Известно, что 2-хлор-4,6-бис(этиламино)–симм.–триазин является гербицидно активным по отношению к сорнякам кукурузы и практически безопасен для самой кукурузы, что и обуславливает высокую степень селективности композиции в отношении сорняков. Однако, если при такой замене технический результат количественно возрастает и влияние такой замены на количественный рост известного технического результата не известно, изобретение соответствует изобретательскому уровню. В данном случае имеет место неожиданный результат.

Пусть, например, предложен состав для пропитки тканого волокнистого материала, предназначенного для изготовления изделий, используемых преимущественно для тепловой изоляции от воздействия металлических расплавов, включающий наполнитель, огнеупорную глину и фосфатное связующее – однозамещенный фосфат магния, отличающийся тем, что он содержит в качестве наполнителя стабилизированный диоксид циркония при следующем соотношении компонентов, мас. %:

стабилизированный диоксид циркония – 31–52,

огнеупорная глина – 3–7,

однозамещенный фосфат магния – остальное.

Изобретением достигается результат – увеличение высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали.

В данном составе наполнитель – моноклинный диоксид циркония заменен на стабилизированный диоксид циркония, который имеет свойство стабильности кубической структуры в широком диапазоне температур (моноклинный диоксид циркония претерпевает структурные превращения в интервале более низких температур). Кроме того, при температурах пропитки в присутствии фосфатов стабилизированный диоксид циркония частично распадается, образуя свободные оксиды, которые взаимодействуют с фосфатной связкой, образуя связующее сложного состава, обладающее адгезионной способностью, что обуславливает значительное повышение устойчивости материала к расплавам материалов и высокотемпературной прочности.

Известно, что для исключения фазовых превращений и предотвращения появления трещин при изменении температур в процессе эксплуатации керамики диоксид циркония стабилизируют, однако сведения о том, что он при высоких температурах и в присутствии фосфатов образует адгезионнопрочное связующее, не обнаружены.

Таким образом, влияние отличительного признака состава – стабилизированного диоксида циркония на достижение технического результата – высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали не известно из уровня техники, что позволяет признать заявленное изобретение соответствующим условию изобретательского уровня.

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

Например, из известной композиции исключили взрывоопасный растворитель – керосин для достижения безопасности ее использования и удешевления, при этом свойства композиции не изменились.

Следующий пример: из известной электрической схемы исключили сумматор, поскольку в суммировании данных необходимость отпала, так как на выходе необходимо получить данные об отдельных параметрах. В этом случае происходит упрощение схемы.

Далее: из известного способа исключили прием очистки конечного продукта, так как неочищенный продукт применим в определенной области техники, в результате чего способ стал дешевле, продолжительность его сократилась.

Все описанные случаи исключения части объекта с одновременным исключением ее функции приводят к достижению обычного для такого исключения результата и, как правило, к сужению возможных областей применения.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня, как правило, нет необходимости в анализе иных, кроме



описывающих прототип, источников информации, так как из сведений о прототипе обычно ясна функция исключаемой части, а из описания заявленного предложения выясняется, что эта часть не является необходимой для функционирования объектов в той области, где они должны применяться.

Следует иметь в виду, что, если при исключении какого-либо элемента его функция не исключается, а переходит к другому (другим) элементу (элементам) объекта, а сам объект функционирует с теми же или лучшими показателями и в той же сфере, как и до исключения из него этого элемента, подобное изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если из известных сведений об оставшихся элементах объекта не следует, что какой-либо из них способен проявлять функцию исключенного элемента.

Например, из известного дубильного состава исключили поверхностно-активное вещество, необходимое для составов подобного рода, что привело к уменьшению загрязнения окружающей среды и удешевлению состава при сохранении всех его дубильных свойств на прежнем уровне. Если не обнаружено сведений о том, что конкретные дубильные вещества, входящие в состав, и другие его компоненты обладают свойствами, обуславливающими их функцию и поверхностно-активного вещества, подобное предложение признается соответствующим условию изобретательского уровня, так как не известно влияние оставшихся компонентов состава на достижение результата сохранения всех его свойств и характеристик как дубильного вещества.

(4) Изобретения, основанные на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Например, для усиления прочности соединения деталей известного устройства увеличено число штырей на одной детали и число отверстий на другой; для увеличения степени чистоты продукта в известном способе его получения один и тот же прием очистки проводят несколько раз.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня анализу подвергаются только прототип, из которого ясны функция элемента или действия и их влияние на технический результат, и заявленное предложение, из которого ясно, что получен тот же результат, только усиленный благодаря увеличению количества элементов или действий.

К рассматриваемой ситуации не может быть отнесено, например, предложение выполнять на трубе близко к ее концам две выемки (вместо одной посередине), что приводит к принципиально новой технологии прокладки подземных коммуникаций (в этом случае влияние увеличения числа однотипных элементов на достижение технического результата не известно из уровня техники).

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

Например, известную форму для изготовления керамических изделий выполняют из трепела (вместо гипса) и достигают результата – уменьшения массы формы, повышения ее прочности и улучшения качества черепка изделия за счет быстрого отсасывания влаги из пористой формы.

Известно, что трепел является более легкой, чем гипс, пористой породой (гипс является монолитом), прочной из-за своего состава (75–90 % аморфного кремнезема) и структуры (цементированные мельчайшие частицы), в то время как гипс хрупок. Известно также, что пористые материалы характеризуются высокой проницаемостью для жидкостей и газов. Эти известные свойства трепела влияют на достижение указанных результатов, потому такое предложение по замене гипса на трепел как материал, имеющий лучшие свойства указанного характера, признается не соответствующим условию изобретательского уровня.

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

Например, предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получения выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства). Устройство содержит элементы для суммирования и вычитания входных напряжений, подключенные к выходам этих элементов квадраторы (элементы, напряжение на выходе которых пропорционально квадрату входного напряжения), и элемент для вычитания, подключенный к выходам упомянутых квадраторов и формирующий разность соответствующих напряжений. Выход этого вычитающего элемента является выходом всего устройства. В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения – выполнения операции умножения.

Установлено, однако, что известно математическое тождество:  $(X + Y)^2 - (X - Y)^2 = 4XY$ . Известен, кроме того, принцип построения схем аналоговых вычислительных устройств, заключающийся в соединении элементов, выполняющих те или иные простейшие операции, в соответствии с математическим выражением, воспроизводимым устройством. В данном случае в заявленном устройстве реализуется именно этот принцип: исходя из приведенного известного тождества осуществлено соединение входов суммирующего и вычитающего элементов со входами устройства (в результате чего напряжения на выходах этих элементов пропорциональны, соответственно,  $X + Y$  и  $X - Y$ ); для получения напряжений, пропорциональных  $(X + Y)^2$  и  $(X - Y)^2$ , к выходам упомянутых элементов подключены квадраторы; для формирования разности  $(X + Y)^2 - (X - Y)^2$  выходы квадраторов подключены ко входам второго вычитающего элемента; на выходе последнего в соответствии с функциями и описанным характером соединения элементов, формируется напряжение, пропорциональное произведению  $XY$ .

Таким образом, установлено, что в предложенном устройстве выбор его частей и связь между ними осуществлены на основании известных правил, рекомендаций. При этом названный технический результат (выполнение операции умножения, т. е. получения выходного напряжения, пропорционального произведению входных) обусловлен именно свойствами элементов и связями между ними. Следовательно, согласно рассматриваемому

«негативному» правилу заявленное устройство не соответствует условию изобретательского уровня.

(7) Изобретения, основанные на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Например, в способе обработки рудных пластов с использованием приспособления, имеющего режущую кромку в виде кривой второго порядка, в уравнение которой входят скорость обработки и параметры обрабатываемой среды, для уменьшения энергозатрат предложено изменить значения коэффициентов при упомянутых скорости и параметрах в уравнении кривой второго порядка.

Если влияние скорости и параметров на величину энергозатрат при обработке рудных пластов известно, заявленное предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

Если в известном способе получения вещества А предложено повысить температуру проведения реакции и в результате процесс ускоряется, а выход вещества А повышается, то такой способ признается не соответствующим изобретательскому уровню, так как известно, что при повышении температуры реакции идут быстрее; известно также, что для данной группы реакций при их ускорении происходит сдвиг процесса в сторону образования веществ типа вещества А.

Если, например, в строительной конструкции размеры деталей, их взаимное расположение, материал деталей предложено выбирать исходя из определенных зависимостей, при этом достигается технический результат упрочнения конструкции, и если указанные зависимости известны и используются в прочностных расчетах, такое предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

При использовании обсуждаемого правила следует внимательно проверять соблюдение содержащихся в нем условий. Рассмотрим примеры, когда эти условия не выполнены и вывод об отсутствии изобретательского уровня на основании данного правила был бы ошибочен.

Предложена глобоидная передача, содержащая глобоидный червяк и колесо, протяженность огибающей зоны выходной части зубьев которого не превышает четверти ширины венца, отличающаяся тем, что длину  $L$  нарезанной части червяка выбирают из условия:

$$L/4 = R^2 - \{A - R / [u \operatorname{tg}(\arctg(0,02 + \operatorname{tg} \varphi \min)) - (\Delta / 2\rho)]\}^2 ,$$

где  $R$  – радиус расчетной окружности колеса;

$A$  – межосевое расстояние передачи;

$u$  – передаточное число;

$\Delta$  – максимальная протяженность огибающей зоны на выходной части зуба колеса;

$\varphi_{\min}$  – минимальный угол подъема витка червяка;

$\rho$  – радиус кривизны витка червяка в нормальном сечении к крайней входной образующей витка.

Изобретением достигается результат, заключающийся в сохранении начального уровня виброактивности передачи в течение всего периода эксплуатации.

Глобоидная передача, являющаяся наиболее близким аналогом, имеет недостаток, состоящий в увеличении уровня ее виброактивности после значительного износа зуба колеса. При соблюдении указанной выше зависимости между длиной нарезанной части червяка и параметрами передачи даже значительный износ зуба колеса не влияет на уровень виброактивности передачи, т. е. сохраняет ее первоначальный уровень.

Известно, что для снижения изменения виброактивности от износа зуба параметры передачи, определяющие длину нарезанной части червяка, выбирают исходя из соотношения:

$$L = 2R \sin v_c,$$

где  $R$  – радиус расчетной окружности колеса;

$v_c$  – половина расчетного угла обхвата.

Поскольку в предложенной зависимости кроме указанных параметров использованы и другие, влияние которых на технический результат сохранения виброактивности на начальном уровне независимо от степени износа зуба колеса не известно, как не известны и какие-либо закономерности, на основании которых можно получить новую зависимость, изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

Например, заявлена композиция для тушения огня на основе вещества А и добавки вещества Б в количестве 5–10 мас. %, способная образовывать пленку на поверхности металлических изделий, роль которой состоит в тушении огня на таких поверхностях. Известна композиция для тушения огня, содержащая смесь тех же веществ А и Б с содержанием вещества Б 15–50 мас. %, не пригодная для тушения огня на металлических конструкциях.

Подбор количественных соотношений известных компонентов композиции привел в данном случае к достижению неизвестного технического результата. Поэтому изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

6.2.2.2. Требованиям изобретательского уровня согласно пункту 24.5.3 Регламента ИЗ соответствуют, в частности:

(1) изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

(2) способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

(3) способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны и которые приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

(4) композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

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

Случаи, относящиеся к подпунктам (3) и (4), и иллюстрирующие их примеры рассмотрены в главе 9 настоящего Руководства.

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

Например, если бы было заявлено изобретение, относящееся к аналоговому вычислительному устройству, описанному в подпункте (6) пункта 6.2.2.1, и не была установлена известность тождества  $(X + Y)^2 - (X - Y)^2 = 4XY$ , которое впервые описано заявителем при объяснении работы заявленного устройства, кажущаяся очевидность не могла бы быть основанием для вывода об отсутствии изобретательского уровня.

Если заявлено средство для лечения головной боли, отличающееся от известного наличием ингредиента, обладающего сосудорасширяющим действием, и заявителем объяснено, что более быстрое наступление обезболивающего эффекта обусловлено ускорением «доставки» обезболивающего ингредиента в нужное место благодаря расширению сосудов, вывод об отсутствии изобретательского уровня был бы неправомерен без подтверждения известности подобного приема ускорения действия лекарственных препаратов.

6.3. Примеры оценки соответствия заявленных изобретений условию изобретательского уровня

6.3.1. Предложена полимерная композиция на основе поливинилхлорида, содержащая пластификатор, стабилизатор и наполнитель, отличающаяся тем, что она в качестве наполнителя содержит аэросил при следующем соотношении ингредиентов, мас. %): пластификатор – 38,0–40,0, стабилизатор – 0,7–0,8, аэросил – 1,5–4,0, поливинилхлорид – остальное.

Изобретением достигается результат уменьшения потери прозрачности изделия из этой композиции после контакта с водой при нормальной и повышенной температуре.

В уровне техники обнаружена информация о том, что аэросил используется в полимерных композициях в качестве наполнителя. Известно также его использование в прозрачной полимерной композиции на основе поливинилхлорида в количестве 0,8–2,0 мас. % (поливинилхлорида – около 45 мас. %), при этом степень снижения прозрачности изделия из известной композиции после выдержки в кипящей воде в течение 1 часа и в воде при температуре 25 °С в течение 30 суток не отличается от таких же показателей заявленной композиции.

Таким образом, влияние отличительного признака изобретения – аэросила во взятом количестве на достигаемый результат известно, и, следовательно, предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

6.3.2. Предложен способ резистивного нагрева токопроводящей жидкости с помощью электродов, погруженных в жидкость, отличающийся тем, что жидкость нагревают в слое, заполненном твердыми, не растворимыми в ней частицами, например, кварцевого песка.

Изобретением достигается результат очистки электродов от накипи и уменьшения взрывоопасности процесса. Вторым результатом обусловлен тем, что между электродами объем нагреваемой жидкости весьма мал, так как она вытесняется твердыми частицами. Это способствует практически мгновенному нагреванию данной жидкости и возможности быстро отключить электроды.

Известно, что если в нагреваемую жидкость ввести твердые нерастворимые частицы, то соли жидкости, выделяясь из нее при нагревании, осаждаются не на сплошных поверхностях (емкости, электродов), а в основном на твердых частицах. На этом явлении основан метод предотвращения образования накипи на указанных поверхностях, в данном случае на электродах.

При наличии такой информации влияние отличительных признаков заявленного способа – заполнение твердыми частицами нагреваемой жидкости – на технический результат – очистку электродов от накипи – известно из уровня техники.

Однако информации о том, что наличие слоя твердых частиц в нагреваемой жидкости приводит к практически мгновенному нагреванию жидкости между электродами, не обнаружено, что означает неизвестность из уровня техники влияния указанных отличительных признаков на этот технический результат. Следовательно, способ соответствует условию изобретательского уровня.

6.3.3. Проверка изобретательского уровня изобретения может базироваться собственно на положении пункта 2 статьи 1350 Кодекса, приведенном в подпункте (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ («изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники») без привлечения заведомо установленного алгоритма (предполагающего в качестве первого шага выбор прототипа) или перечня ситуаций, соответствие которым служит основанием для положительного или отрицательного вывода об изобретательском уровне изобретения. Такой подход может оказаться пригодным, в частности, в тех случаях, когда заявителем в формуле изобретения приведена чрезмерно

конкретизированная характеристика назначения, не вносящая какой-либо специфики в способ реализации такого назначения (это обстоятельство должно быть в первую очередь установлено специалистом, каким является эксперт). К подобным характеристикам назначения могут быть отнесены, например, следующие: «Способ упаковки в картонную тару пластмассовых крышек», «Способ определения вязкости нефти Уренгойского месторождения», «Способ сборки журнальных столов», «Устройство для сортировки болтов, имеющих резьбу с малым шагом» и т. п.

В указанных случаях выявить аналог (т. е. средство такого же назначения) часто бывает невозможно, что не должно быть препятствием (в таких ситуациях это препятствие в определенной степени формального характера) для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» с тем, чтобы гарантировать надежность патента, если состоится его выдача.

Конкретная система доказательств будет определяться экспертом как специалистом в зависимости от характера изобретения, степени осведомленности эксперта в той технической проблеме, к которой относится анализируемое изобретение, от аналитических способностей эксперта, его умения выстроить логическую цепь доказательств и т. п. Рассмотрим следующий пример.

Заявлен способ транспортирования плоских картонных заготовок в зону их штабелирования, заключающийся в том, что заготовки размещают на ленточном транспортере и осуществляют их принудительный прижим к ленте транспортера путем подачи на заготовки воздушного потока.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в устранении проскальзывания картонной заготовки относительно ленты транспортера.

В описании изобретения заявитель указал (а эксперт при проведении информационного поиска убедился), что аналог заявленного изобретения, т. е. средство того же назначения («транспортирование плоских картонных заготовок в зону их штабелирования»), отсутствует.

Какой путь проверки изобретательского уровня здесь возможен?

Видимо, следует в первую очередь установить, возникала ли ранее проблема устранения проскальзывания транспортируемого материала, и если возникала, то как она решалась.

Анализ уровня техники показал, что известен способ транспортирования металлических листов путем их размещения на транспортерной ленте и принудительного прижима листов к ленте для устранения их проскальзывания. Прижим осуществляли путем воздействия на транспортируемые металлические листы магнитным полем.

Понятно, что известный способ прижима транспортируемых предметов неприменим к картонным заготовкам. Поэтому следует далее установить, что известно из уровня техники по этому вопросу.

Выявлена известность способа нанесения разметки на картонную плоскую заготовку путем размещения заготовки на вращающемся столе и нанесения на ее поверхность отметок с помощью перфоратора, размещенного над столом. При этом картонную заготовку в целях устранения ее проскальзывания прижимают к поверхности вращающегося стола путем подачи на нее воздушного потока.

Таким образом, известен и использованный в заявленном способе прием, обеспечивающий прижим картонной плоской заготовки к поверхности.

Установлена также известность общей схемы заявленного способа, так как в уровне техники обнаружен способ транспортирования в зону штабелирования кожаных плоских заготовок путем их размещения на ленточном транспортере.

Выявленные из уровня техники сведения достаточны, чтобы специалист смог известным способом реализовать назначение по транспортированию в зону штабелирования плоских заготовок именно из картона и при этом решить также известным способом проблему устранения их проскальзывания относительно транспортерной ленты.

Описанный метод проверки изобретательского уровня заявленного изобретения по сравнению с «традиционными» более сложен и не исключает некоторого субъективизма, неизбежность которого при оценке изобретательского уровня (неочевидности) давно подтверждена мировой практикой экспертизы.

## Приложение 4

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

### URL:

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_minobr/administrative\\_regulations/test\\_8#2.10.7](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8#2.10.7)

#### 10.7. Требования к описанию изобретения

##### 10.7.1. Назначение описания

Описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

##### 10.7.2. Структура описания

Описание начинается с названия изобретения. В случае установления рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (далее - МПК), к которой относится заявляемое изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием.

Описание содержит следующие разделы:

область техники, к которой относится изобретение;



уровень техники;  
раскрытие изобретения;  
краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);  
осуществление изобретения;  
перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и/или аминокислот использованы для характеристики изобретения).

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

При составлении описания секретного изобретения запрещается указывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем степень секретности заявленного изобретения.

### 10.7.3. Название изобретения

(1) Название изобретения должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют:

названия, которые не употребляются в единственном числе;  
названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

(2) В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур или наименование группы (класса), к которой оно относится; может быть включено также конкретное назначение соединения, а для биологически активных соединений - вид биологической активности.

(3) В название изобретения, относящегося к нуклеиновой кислоте или полипептиду, выделяемым из природного источника или получаемым иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, включаются наименование вещества, а также определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), если она не следует с очевидностью из наименования.

(4) В название изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, включается назначение или вид биологической активности вещества.

(5) В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма.

(6) В название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, включаются название линии клеток и назначение.

(7) В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, включается ее наименование с указанием назначения или определяющей назначение биологической функции.

(8) В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, приводится, как правило, следующее:

для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, - полное название одного изобретения и сокращенное - другого;

для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, - полные названия изобретений, входящих в группу;

для группы изобретений, относящихся к вариантам, название одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

(9) В названии изобретения не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова "и т.д." и аналогичные, которые не служат целям идентификации изобретения.

#### 10.7.4. Содержание разделов описания

##### 10.7.4.1. Область техники, к которой относится изобретение

В разделе описания "Область техники, к которой относится изобретение" указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

##### 10.7.4.2. Уровень техники

В разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.

Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного состава с определенным назначением или биологической активностью, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или с такой же биологической активностью.

Если изобретение относится к способу получения нового химического соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога или аналога по назначению.

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются известный штамм микроорганизма, линия клеток растений или животных, генетическая конструкция с таким же назначением.

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

##### 10.7.4.3. Раскрытие изобретения

(1) Сведения, раскрывающие сущность изобретения.

(1.1) Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении

кровообращения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и/или зрелищности.

(1.2) В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Для изобретений, относящихся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, если данные объекты депонированы и на это имеется указание в заявке, кроме их признаков дополнительно приводятся название или аббревиатура коллекции-депозитария, уполномоченной на депонирование таких объектов, и регистрационный номер, присвоенный им коллекцией.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики изобретения представляется путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ..." с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Для группы изобретений сведения, раскрывающие сущность изобретения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения.

#### 10.7.4.5. Осуществление изобретения

В этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного из уровня техники средства (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), приводятся сведения, достаточные для получения этого средства.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

#### (1) Изобретение, относящееся к устройству.

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

#### (2) Изобретение, относящееся к веществу.

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Если химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, а при необходимости сведения о депонировании.

Для биологически активного соединения приводится количественная характеристика активности, а в случае необходимости - сведения об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к лекарственному средству, приводятся достоверные данные (в том числе, полученные в эксперименте на адекватных моделях), подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности, сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними.

Для изобретения, относящегося к лекарственному препарату, приводятся сведения о препаративной форме его выполнения и дозировке.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если соединения являются биологически активными, приводятся показатели активности этих соединений, а в случае необходимости - избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в известный конечный продукт, либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Если изобретение относится к нуклеиновой кислоте или полипептиду, выделяемым из природного источника или получаемым иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, приводятся номер последовательности в перечне последовательностей, определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), а также физико-химические и иные характеристики. Описывается способ, которым получено вещество, и показывается возможность его использования по определенному назначению.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ..." с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

Если ингредиент композиции выражен в виде группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то приводятся примеры композиций, содержащих химические соединения с разными по химической природе радикалами с подтверждением возможности реализации указанного назначения.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

(3) Изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции.

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, либо к консорциумам штаммов, приводится описание способа получения штамма, линии клеток, консорциума. Если описания способа получения недостаточно для осуществления изобретения, представляются сведения о депонировании штамма, линии клеток, консорциума или штаммов, входящих в консорциум (название или аббревиатура коллекции-

депозитария, ее адрес, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту), дата которого не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он испрашивался.

Описание способа получения штамма, без представления сведений о его депонировании, может быть признано достаточным для осуществления изобретения лишь в отношении штаммов, полученных с помощью генноинженерных методик, т.е. рекомбинантных штаммов, которые могут быть сконструированы и осуществлены на основании сведений, приведенных в описании. В иных случаях депонирование штамма является обязательным.

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования для целей патентной процедуры, или в уполномоченную на их депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллекциям, осуществляющим депонирование для целей патентной процедуры. Описывается пример использования штамма, линии или консорциума по заявленному назначению (с указанием условий культивирования, выделения и очистки целевого продукта, выхода продукта, уровня активности (продуктивности) продукта или продуцента и способах ее определения (тестирования) и т.д.).

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приводятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения или биологической функции, определяющей назначение. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения охарактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возможность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного назначения или биологической функции, определяющей назначение.

#### (4) Изобретение, относящееся к способу.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорганизмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения с учетом подпункта (3) настоящего пункта.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, - также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу профилактики и/или лечения заболеваний людей или животных, приводятся данные, свидетельствующие о влиянии способа на этиопатогенез заболевания или на состояние организма, а для изобретения, относящегося к способу диагностики состояния или заболевания, - сведения о связи с ними диагностического фактора. Могут быть также приведены другие достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, профилактики или диагностики указанного заболевания или состояния (полученные, в частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем). При использовании в способе биологически активного вещества или физического фактора приводятся сведения об их дозах и режимах.

#### 10.7.4.6. Перечень последовательностей

В этом разделе описания приводится детальное раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, если они являются неразветвленными последовательностями из четырех и более аминокислот или неразветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов.

Каждой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. Номера последовательностей должны начинаться с единицы и увеличиваться последовательно на целое число.

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать ее номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графических изображениях.

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представляться, по крайней мере, с помощью одной из следующих возможностей:

только последовательностью нуклеотидов;

только последовательностью аминокислот;

последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей последовательностью аминокислот.

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая отдельный номер.

Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходимости детально описывать эти последовательности еще где-либо в описании.

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части содержит свободный текст - формулировки, описывающие характеристики последовательности, в которых не используется нейтральная языковая лексика, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах описания, содержащих указание номера последовательности в перечне последовательностей, в том же самом виде.

## Приложение 5

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации

на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327)

**URL:**

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_minobr/administrative\\_regulations/test\\_8#3.24.5](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8#3.24.5)

«24.5.1. Проверка промышленной применимости

(2) При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 настоящего Регламента), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения».

## **Приложение 6**

Часть 4 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение

(Утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2)

**URL:**

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inventions\\_utility\\_models/ru\\_k\\_ezp\\_iz\\_3\\_4](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ru_k_ezp_iz_3_4)

« 4.3. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения



При проверке выполнения первого условия, т. е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение вопросов о следующем:

- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, т. е. указано ли заявителем его назначение;
- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.

Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в пункте 24.5.1 Регламента ИЗ формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.

Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. Установление же возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, может оказаться патентоспособным изобретением.

Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.

Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.

Что же касается второго вопроса, то в пункте 4.1 уже было отмечено, что не предусмотрена оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения. Поэтому было бы ошибочным, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.

Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения.

Нет также оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница-стремянка – тележка, книжная полка – ящик для рыболова.

#### 4.4. Проверка осуществимости заявленного изобретения

4.4.1. Второе из предусмотренных пунктом 24.5.1 Регламента ИЗ условий, которое кратко можно назвать условием осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в пункте 4 статьи 1350 Кодекса. Оно дополнительно усиливается требованием к описанию изобретения, содержащимся в пункте 2

статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Основной принцип оценки осуществимости – для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Оценивать достаточность раскрытия изобретения нужно на основании заявки в целом, включая описание, формулу и чертежи, если таковые имеются. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства.

Так как проверка соответствия условиям патентоспособности осуществляется специалистом в области техники, не следует требовать от заявителя представления сведений общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы.

Обычно приведение одного примера осуществления изобретения считается достаточным. Но когда пункты формулы охватывают более широкую область, описание не будет удовлетворять требованию пункта 2 статьи 1375 Кодекса, если только в описании не предоставлено множество примеров или не описаны альтернативные осуществления или варианты, которые распространяются на всю область, охваченную пунктами формулы. Иногда даже очень обширная область достаточно иллюстрируется ограниченным числом примеров или даже одним примером. В таких случаях заявка должна содержать в дополнение к примерам достаточные сведения, которые позволят специалисту в области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без изобретательской деятельности. Однако если эксперт в состоянии обосновать, что заявка недостаточно раскрывает изобретение, то бремя доказывания того, что изобретение может быть осуществлено во всем заявленном объеме, лежит на заявителе.

Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка условия осуществимости при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

4.4.2. Наиболее ясен случай, когда средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором (которых) для каждого из признаков изобретения описано средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке «усилитель», а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

4.4.3. Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство

описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем изобретения: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

4.4.4. Следующим является случай, когда средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания изобретения промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

(1) Рассмотрим следующий пример.

Для повышения надежности функционирования системы, содержащей сложный агрегат, ее предложено дополнить резервным агрегатом, тремя датчиками функционирования основного агрегата и блоком управления отключением основного и включением резервного агрегата. Входы этого блока подключены к выходам датчиков функционирования основного агрегата, а выходы – к соответствующим коммутационным средствам. Названные признаки включены в независимый пункт формулы изобретения, в котором охарактеризована также функция упомянутого блока управления. Последняя сформулирована с помощью оборота вида: «выполнен с возможностью формирования сигналов отключения основного агрегата и включения резервного агрегата при отсутствии сигналов нормального функционирования на выходах по меньшей мере двух указанных датчиков».

В заявке не раскрыта внутренняя структура блока управления отключения основного и включения резервного агрегата, а эксперт не обнаружил в известных ему источниках сведений о конструктивном выполнении блока с описанной в заявке функцией. Заявитель в ответе на запрос тоже не смог подтвердить известность конструктивного выполнения блока с именно такой функцией, однако указал, что этот блок относится к цифровым комбинационным автоматам, для которых известны методы синтеза их структуры по содержательному описанию функции. Он сослался на книгу, подписанную в печать ранее даты приоритета заявленного изобретения, и показал, что содержащихся в заявке сведений о функции блока, заключающейся в том, что сигнал отключения не формируется до тех пор, пока по крайней мере два датчика подтверждают нормальное функционирование основного агрегата, достаточно для синтеза его структуры по описанным в этой книге правилам. В качестве примера результата синтеза он представил схему, составленную из элементов И-НЕ.

При таком характере представленных заявителем сведений их следует рассматривать как разъясняющие, уточняющие заявку и доказывающие соответствие заявленного изобретения условию промышленной применимости. Поэтому, если заявитель не предложил ввести в формулу изобретения признаки, конкретизирующие внутреннюю структуру блока управления отключением основного и включением резервного агрегата (отсутствующие в первоначальных документах заявки), то дополнительные материалы, содержащие указанные признаки, не изменяют сущность изобретения. Вместе с тем во введении таких признаков в формулу нет необходимости, поскольку для данного изобретения оказалась существенной лишь функция блока управления отключением основного и включением резервного агрегата.

(2) Если же в ситуации, подобной рассмотренному выше примеру, заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими промышленную применимость заявленного изобретения по причине недостаточного его раскрытия на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в данной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако, в отличие от предыдущей ситуации, отсутствие в документах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию его промышленно применимым на дату приоритета.

(3) Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых нужное средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности, когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

Например, один из признаков способа сформулирован как выделение из большого количества шариков таких, диаметр которых заключен между 1,7 и 2,4 мм. Отсутствие в заявке сведений о соответствующих средствах не будет основанием для отрицания промышленной применимости, так как хотя и нет известных средств для выделения шариков с диаметром именно в таком интервале, но существуют методы, с помощью которых это можно сделать. В частности, можно отбирать шарики вручную, измеряя диаметр каждого из них, а если это неприемлемо по каким-либо причинам, можно просеять шарики последовательно через два сита, у одного из которых размер ячеек будет равен большему диаметру, а у другого – меньшему.

(4) Аналогичный подход применяется и к оценке осуществимости изобретений, относящихся к химическим веществам. Если в заявке не описан способ получения вещества и этот способ нельзя представить на основании сведений о самом веществе (с учетом его

структуры, элементного состава и т. п.), то изобретение нельзя признать осуществимым и промышленно применимым на дату приоритета.

(5) При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь место недостаточное раскрытие изобретения. Так, если в условиях рассмотренных выше примеров с основным и резервным агрегатами предположить, что не охарактеризована конкретно функция «блока управления отключением основного и включением резервного агрегата» и что для признака с такой формулировкой не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента – блока, имеющего входы и выходы для осуществления описанных в формуле связей, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных документах. Этот признак, конкретизирующий функцию блока, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими сущность изобретения. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета 1.

4.4.5. Случай, когда правило (метод), с помощью которого может быть получено приемлемое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, дано в документах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не гарантировано.

Минимум информации в документах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например, заключающегося в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т. д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число 13, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также со входом установки счетчика на нуль).

Аналогично для устройства, предполагающего использование программируемого многофункционального средства, минимумом информации также может служить алгоритм его работы, например, в виде блок-схемы, или другие вспомогательные материалы, которые

полезны для лучшего понимания изобретения специалистом, имеющим общие программные навыки, но не обязательно знающим какой-либо специальный язык программирования. Наряду с алгоритмом допустимы краткие выдержки из программ, написанных на обычно используемых языках программирования, если они служат для иллюстрирования осуществления и применения изобретения. Только лишь тексты программ на языках программирования не могут служить единственным раскрытием изобретения.

4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

4.5.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т. е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 24.5.1 Регламента ИЗ, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обуславливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т. п.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при осуществлении изобретения реализовать указанное назначение. Следует обратить внимание на следующие две возможные ситуации.

Первой является ситуация, когда реализация указанного в заявке назначения зависит от случая. Примером, когда может возникнуть такая ситуация, является микробиологический процесс, связанный с мутацией. Такую ситуацию нужно отличать от случаев, когда назначение при осуществлении изобретения реализуется, даже если это сопровождается определенным процентом неудач, брака, например, при изготовлении полупроводниковых компонентов. Если достаточное количество годных изделий может быть легко выделено на конечном этапе производственного процесса путем неразрушающего контроля, не следует ставить вопрос о невозможности реализации назначения.

Второй ситуацией является такая, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности осуществления изобретения в описании изобретения противоречит известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. пункт 2.3.2 настоящего Руководства) (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя в заявке на изобретение.

Такие изобретения могут быть охарактеризованы признаками, выраженными как научными терминами, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к терминам, примененным в формуле изобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 (4) Регламента ИЗ (см. также пункт 2.3.2 настоящего Руководства). Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую ненаучные термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов, однако обоснования возможности его осуществления с реализацией указанного назначения, по мнению эксперта, противоречат известным законам природы и научным знаниям.

Не исключен также случай, когда заявитель в разделе описания «Осуществление изобретения» раскрывает средства и методы для реализации признака формулы, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности также не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Например, заявлен «Способ определения состояния здоровья человека, характеризующийся тем, что производят оценку физических свойств фотографии человека с использованием маятника, выполненного в виде нити с грузом, который располагают над фотографией, и осуществляют замер амплитуды маятника в момент приближения его к фотографии, при этом о состоянии здоровья судят по измеренной амплитуде маятника».

Заявитель утверждает, что все фотографии обладают некими свойствами, взаимосвязанными с состоянием здоровья человека, запечатленного на фотографии, и воздействуют на окружающую среду. В заявленном способе предлагается оценить силу этого воздействия в соответствии с величиной амплитуды маятника.

Однако в соответствии с представлениями современной науки, раскрытыми в изданиях РАН, нельзя признать, что признак, касающийся замера амплитуды раскачивающегося маятника в момент приближения маятника к фотографии в контексте формулы изобретения отражает объективные физические явления.

Маятник, расположенный над объектом исследования, может раскачаться только под действием внешних сил. При этом не только маятник, но и любое физическое тело не может прийти в движение под действием одних лишь внутренних сил. Если маятник начал качаться, значит на него подействовала внешняя сила. Такая сила может быть обусловлена действием на груз физического поля – магнитного, электрического, гравитационного. Описанные в литературе случаи демонстрации раскачивания маятника в руке оператора (так называемого «биолокатора»), осуществляющего «биолокационное зондирование», объясняются тем, что на тот или иной фактор внешней среды реагирует сам оператор (в том числе бессознательно).

В настоящее время подобные решения отнесены в научно-технической литературе к ненаучным. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными методами и средствами оценка физических свойств фотографии человека невозможна, и, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Положения абзаца первого пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ обязывают заявителя представлять сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем сведения. Необходимо проверить, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и

принципам построения эксперимента. Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию «промышленная применимость». Характер предъявляемых заявителю требований рассмотрен в пункте 4.5.2 настоящего Руководства.

4.5.2. Необходимо учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение. Например, если заявлено изобретение «Велосипед», направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес не обязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования определенной части устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным. Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но все усовершенствования относятся к затвору, отсутствие характерных признаков самого устройства (в частности, признаков «линза» и «видоискатель») не означает, что в формуле отсутствуют признаки, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного изобретения.

Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т. е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения (подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

4.5.3. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на



опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т. п. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи, предусматривающий многократное использование одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки – носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания – нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри – температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка – носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Изложенное не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность его осуществления или невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения беспорядочного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного объекта. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В данной ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержение или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного объекта и иных подобных документов.

Кроме того, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. Возможны случаи, когда данные акта свидетельствуют о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следует идентичность заявленного и испытанного средства, указанного в акте.

Важно отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обуславливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

4.5.4. При проверке промышленной применимости используются главным образом сведения, содержащиеся в разделе описания «Осуществление изобретения».

Регламент ИЗ (подпункт (2) пункта 24.5.1 не исключает, а наоборот, подчеркивает возможность и необходимость в определенных случаях представления заявителем доказательств экспериментального характера. Если о возможности осуществления изобретения и реализации заявляемым средством указанного в заявке назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, то эксперт должен проверить наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, наличие которых предусмотрено пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ.

Экспериментальные данные всегда конкретны, поэтому к экспериментальным доказательствам следует относиться особенно внимательно, когда необходимо убедиться в возможности распространения результатов таких доказательств, представленных примерами, на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения, или на всю сферу использования изобретения при широко сформулированном назначении. Так, если заявлен способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, иллюстрируемый экспериментальным примером, относящимся только к одному вредителю и одному виду растений, то такой пример может оказаться недостаточным, если никаких других доказательств заявителем не приведено. Но если указанный пример обосновывает наличие таких присущих заявленному способу факторов, возможность воздействия которых на разных вредителей различных растений известна, то пример достаточен, так как экспериментальное подтверждение требовалось только в отношении указанных факторов.

В пункте 10.7.4.5 Регламента ИЗ в числе требований, предъявляемых к разделу описания «Осуществление изобретения», имеется также требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения» при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат заключается в

реализации предлагаемым средством его назначения (подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости. Вместе с тем возможен вывод и о том, что не заявлено техническое решение (см. пункт 3.3.1 настоящего Руководства)».

## Приложение 7

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

### URL:

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_minobr/administrative\\_regulations/test\\_8#3.24.4](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8#3.24.4)

#### «24.4. Проверка формулы изобретения

(2) Проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением, как это предусмотрено подпунктом (1) пунктом 24.5 настоящего Регламента. Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста.

При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т.к. без него не достигается технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов), но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом, или на проведенном экспертизой теоретическом анализе заявленного изобретения.

В том случае, когда устанавливается, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

(5) При проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 10.8 настоящего Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку».

## Приложение 8

### Часть 2.2 раздела 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение

(Утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2)

**URL:**

[http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inventions\\_utility\\_models/ru\\_k\\_ezp\\_iz\\_3\\_2#2.2](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ru_k_ezp_iz_3_2#2.2)

«2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ее сущности изобретения и основанности на описании

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на его описании. Проверка соблюдения данного требования осуществляется в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ.

2.2.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, целесообразно руководствоваться следующим.

2.2.1.1. В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 и подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ считаются существенными, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания «Раскрытие изобретения», так как в соответствии с Регламентом ИЗ именно в этом разделе описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для достижения технического результата, раскрыта задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение. При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе «Уровень техники», касающаяся технической проблемы, на разрешение которой направлено изобретение (описание известных заявителю причин, препятствующих получению технического результата, который обеспечивается заявленным изобретением). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.

Анализ проводится с учетом положения подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, из которого следует, что технический результат – это технический эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся вследствие взаимодействия признаков технического решения (изобретения) при изготовлении либо использовании продукта или способа (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Признаки, которые могут характеризовать продукт или способ, в частности, приведены в подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. Эти признаки в практике экспертизы условно называются техническими признаками 1. К ним также относятся признаки, выраженные общим понятием, отражающим функцию, свойство и т. п. Особенность технических признаков состоит в том, что они могут быть охарактеризованы физическими, химическими, биологическими параметрами, которые можно измерить. При изготовлении либо использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, эти признаки взаимодействуют по законам природы.

Существенными признаками заявленного изобретения могут являться не только признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), но и новые технические признаки. В заявленном объекте вследствие иного чем в прототипе взаимодействия признаков этот объект приобретает новое свойство, создает эффект, порождает явление, проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта (в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение). Поскольку технический результат проявляется в результате изменения и/или взаимодействия признаков, параметры которых можно измерить, как правило, можно измерить и технический результат.

Приведенное выше определение понятия «технический результат» не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости продукта, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные «экономические» результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании изобретения, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленного изобретения по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому то, что указанный заявителем технический результат не влияет на удовлетворение общественных потребностей, технический прогресс и т. п., не должно подлежать критической оценке со стороны эксперта 2.

В связи с указанным не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата. Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. Регламент ИЗ предписывает заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3).

Под специалистом в патентном праве, как правило, понимают гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (к ним относятся знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), а также имеющее доступ ко всему уровню техники.

Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.

2.2.1.2. После выявления технического результата, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится

заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обуславливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, влияющим на достижение технического результата, относящегося к независимому пункту формулы, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю следует предложить внести этот признак в независимый пункт. При этом предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Здесь, однако, целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента. Из данного положения следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных Регламентом, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Следует также принимать во внимание результаты информационного поиска, проведенного в соответствии с подпунктом (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ. Согласно указанному пункту поиск проводится не только в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, но с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу изобретения, а также с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

Таким образом, запрос, в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять заявителю после проведения информационного поиска и проверки патентоспособности в отношении формулы предложенной заявителем. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в направляемом запросе внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

2.2.1.3. При проверке формулы может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или по крайней мере ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, так как за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Регламент ИЗ не содержит. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

2.2.1.4. В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы изобретения включает достаточную для достижения указанного заявителем технического результата совокупность признаков, отнесенных экспертом к существенным, имеются основания для вывода о том, что формула выражает сущность изобретения, т. е. соответствует требованию подпункта (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

2.2.1.5. В ходе проверки соответствия формулы изобретения требованию, по которому она должна выражать сущность изобретения, может возникнуть необходимость решения с заявителем вопросов, касающихся соблюдения этого требования, связанных с тем, что изобретение охарактеризовано признаками, перечисленными, в частности, в подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, но в описании технический результат не раскрыт либо



технический результат не достигается. В этом случае целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента, из которого следует, что если нарушения требований к формуле изобретения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Проводя проверку патентоспособности заявленного изобретения в случае, когда технический результат не указан, можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики прототипа.

Если указанный заявителем технический результат, по мнению эксперта, не достигается, то при проверке патентоспособности можно исходить из того, что в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. Можно также принимать во внимание положение подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, касающееся проверки изобретательского уровня в тех случаях, когда заявителем технический результат не определен или не достигается.

Уведомляя заявителя о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, эксперт должен привести доказательства невозможности достижения заявленного технического результата, если им получен такой вывод, и указать принимался ли им во внимание какой-либо технический результат при проведении поиска и проверке патентоспособности заявленного изобретения.

2.2.1.6. В подавляющем большинстве случаев анализ сведений, относящихся к техническому результату, понимание его природы и выявление сущности изобретений не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при проверке ясности формулы (пункт 2.3.2 настоящего Руководства) и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (пункт 3.3.1 настоящего Руководства).

Кроме того, могут иметь место ситуации, когда формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит характеристику иного объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, либо только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Такие решения обеспечивают достижение результатов, не являющихся техническими, примеры которых приведены в подпункте 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. В этих случаях целесообразно принимать во внимание положения подпункта 4 пункта 24.4 Регламента ИЗ, а также положения пункта 2.4 настоящего Руководства, посвященного проверке формулы изобретения, в которой приведены признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, а также пунктов 3.3.3, 3.3.4 настоящего Руководства.

2.2.2. При проверке соблюдения заявителем второго, вытекающего из Кодекса требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на

описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Изобретение признается раскрытым в описании в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм» или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван «лениксом» (редко употребляемое устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, соответствующим требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, однако в описании этому понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.

В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака «текстильное волокно» для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.

Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и/или иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.

В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов привести формулу в соответствие с описанием (ограничить свои притязания приведенными в описании заявки примерами).

Например, формула имеет отношение к способу обработки рассады всех видов растений, заключающемуся в охлаждении рассады до низкой температуры контролируемым холодным «шоком». Вместе с тем в описании приведен пример, относящийся только к одному виду растений. Так как известно, что растения отличаются по своим свойствам, есть обоснованные причины полагать, что способ неприменим к рассадам всех видов растений. Если заявитель не сможет представить убедительное доказательство того, что способ применим ко всем видам растений, он должен ограничить свою формулу определенным видом растения, упомянутым в описании. Простого утверждения того, что способ применим к рассадам всех видов растений, недостаточно.

Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.

Например, в формуле содержится признак «средство для обнаружения положения двери». В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотоэлемент или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю следует сообщить об этом и предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку. Предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Необходимо также помнить о положении подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ. Из указанного положения следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности».