



VI международная конференция ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика» прошла 26 апреля с.г. в технопарке инновационного центра «Сколково» в Москве. В мероприятии приняли участие более 600 человек, в том числе делегаты патентных ведомств стран БРИКС. Деловая программа включала 22 сессии, на которых выступили более 100 представителей бизнеса и власти. В частности, на пленарной сессии «Интеллектуальная экономика: как превратить идею в капитал» обсуждались вопросы интеллектуального права, креативной экономики и государственной политики. Руководитель Роспатента Ю. Зубов сказал: «В стране должно быть выгодно заниматься инновациями, поэтому авторы служебных разработок должны получать ощутимый процент от их внедрения или продажи лицензии». На сессии «Интеллектуальный капитал для малого бизнеса» заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» К. Коломийцев подчеркнул, что меры поддержки государства малому бизнесу должны быть адресными. Руководитель проектного офиса ФИПС О. Ена сообщил, что офис осуществляет экспертно-аналитическую поддержку российских компаний по анализу направлений инвестирования, определению конкурентоспособности технологий, диверсификации производств. Заместитель руководителя Роспатента А. Солонович, подводя итоги сессии «Государственное управление интеллектуальной собственностью: иллюзия или значимый фактор технологического развития», подчеркнул важность взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и бизнеса, осуществляющих финансирование разработок.

№ 6/2024

Содержание

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Перспективы развития российского законодательства о сиротских произведениях.
Рузаква О.А...... 2

Авторское право и искусственный интеллект: перспективы развития законодательства.
Вальдес-Мартинес Э.Р. 8

Существенные условия договора авторского надзора.
Белецкий Д.А...... 19

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Достаточность раскрытия изобретения: подходы, применяемые ЕАПВ при оценке нарушения данного требования.
Гаврилова Е.Б., Дорохина К.В...... 26

Турбулентность правового режима органов и тканей человека.
Бессараб Н.С...... 38

Требования нормативно-правовых актов, регламентирующих информационный поиск.
Федяева И.А...... 48

Соотношение компенсации за нарушение исключительных прав с мерами гражданско-правовой ответственности.
Лукьянов Р.Л. 57

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ»
Правовая охрана товарных знаков в юрисдикции Евразийского экономического союза.
Герман В.А...... 66

Право послепользования – неблагоприятное последствие, о котором забывают патентообладатели.
Крылова И.В. 71

Действие принципа добросовестности в праве интеллектуальной собственности.
Медведева А.С...... 75

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ



УДК 347.77

ДОСТАТОЧНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЕАПВ ПРИ ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЯ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ



В статье **Е.Б. Гавриловой** – начальника центра мониторинга качества Евразийского патентного ведомства (Москва, EGavrilova@eapo.org) и **К.В. Дорохиной** – ведущего эксперта отдела механики физики и электротехники управления экспертизы Евразийского патентного ведомства, рассматриваются особенности оценки полноты раскрытия изобретения в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ) и его изменения с течением времени, а также изменения, внесенные в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции в отношении требования достаточности раскрытия изобретения. Описаны подходы, применяемые в ЕАПВ при анализе соблюдения требования раскрытия заявляемых технических решений, приведены примеры, а также количественный анализ решений об отказе в выдаче евразийского патента на изобретение в связи с несоответствием заявленного технического решения требованию достаточности его раскрытия в материалах заявки. Сделаны выводы и даны рекомендации по соблюдению данного требования.

Ключевые слова: достаточность раскрытия изобретения, евразийский патент, возражение, отказ, материалы заявки, промышленная применимость.

SUFFICIENCY OF DISCLOSURE OF THE INVENTION: APPROACHES USED BY THE EAPO IN ASSESSING VIOLATIONS OF THIS REQUIREMENT

In the article of **E.B. Gavrilova**, Head of the Quality Monitoring Center of the Eurasian Patent Office (Moscow, EGavrilova@eapo.org) and **K.V. Dorokhina**, Leading expert of the Department of Mechanics of Physics and Electrical Engineering of the Examination Department of the Eurasian Patent Office, discusses the features of assessing the completeness of disclosure of an invention in the Eurasian Patent Office (EAPO) and its changes over time, as well as changes, amendments to the Patent Instructions to the Eurasian Patent Convention regarding the requirement of sufficiency of disclosure of the invention. The approaches used in the EAPO in analyzing compliance with the requirement to disclose the claimed technical solutions are described, examples are given, as well as a quantitative analysis of decisions to refuse to grant a Eurasian patent for an invention due to the inconsistency of the claimed technical solution with the requirement of sufficiency of its disclosure in the application materials. The approaches used in the EAPO in analyzing compliance with the requirement to disclose the claimed technical solutions are described, examples are given,



as well as a quantitative analysis of decisions to refuse to grant a Eurasian patent for an invention due to the inconsistency of the claimed technical solution with the requirement of sufficiency of its disclosure in the application materials. Conclusions are drawn and recommendations are given on compliance with this requirement.

Key words: sufficiency of disclosure of the invention, Eurasian patent, objection, refusal, application materials, industrial applicability.

Досто-
точ-
ность раскры-
тия изобре-
тения – осново-
полагающее
требование
патентного
права, в соот-
ветствии с ко-
торым мате-
риалы заявки



на патент на изобретение: формула изобретения, описание, реферат, чертежи, если таковые имеются, должны раскрывать заявленное техническое решение достаточно ясно и полно, чтобы специалист в данной области техники мог реализовать это изобретение по указанному назначению. В настоящее время в евразийском законодательстве требование достаточности раскрытия изобретения отнесено как к материальным нормам патентного права и отражено в правиле 11 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция), касающемся раскрытия сущности изобретения, так и к процедурным нормам патентного права и охарактеризовано в правиле 21¹(3) Патентной инструкции, касающемся общих требований к евразийской заявке, а также в правилах 47(1), 47(2) и 47(3) Патентной инструкции, регламентирующих экспертизу



евразийских заявок по существу.

Однако так было не всегда. В первой редакции Патентной инструкции, утвержденной административным сове-

том Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО) на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., это требование было охарактеризовано только в правиле 11(1), относящемся к материальным нормам патентного права, и правиле 21(3) Патентной инструкции, касающемся процедурных норм патентного права. При этом в правиле 11(1), которое относилось к раскрытию сущности изобретения, указывалось: «Евразийская заявка должна раскрывать сущность изобретения достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом», а правило 21(3), относящееся к общим требованиям к евразийской заявке, гласило: «Описание изобретения должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специа-
листом». Ни в каких других правилах



Патентной инструкции это требование не упоминалось¹.

В редакции Патентной инструкции от 19 октября 2001 г. требование о достаточности раскрытия изобретения было неявно отражено также в правиле 47(2), касающемся экспертизы евразийских заявок по существу, без ссылок на другие правила инструкции, касающиеся этого требования. Однако выделенное законодателем наравне с условиями патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень» это требование заключалось в следующем: «*При экспертизе евразийской заявки по существу проверяется правильность уплаты установленных пошлин и соответствие испрашиваемого объема правовой охраны сведениям о раскрытии изобретения, содержащимся в его описании*». Таким образом, законодатель отнес требование о достаточности раскрытия изобретения к формуле изобретения, поскольку именно ею определен объем испрашиваемой правовой охраны².

В редакции Патентной инструкции от 15 ноября 2007 г. требование о достаточности раскрытия изобретения, отраженное в предыдущих редакциях в правиле 21(3), было перенесено в правило 21(6) с сохранением содержательной части³. В последующих

редакциях Патентной инструкции в правила, касающиеся требования о достаточности раскрытия изобретения, изменения не вносились вплоть до 2013 г.

В редакции Патентной инструкции от 8 ноября 2013 г. общие требования к евразийской заявке были перенесены в правило 21¹. При этом требование о достаточности раскрытия изобретения было отражено в правиле 21¹(3), и оно по-прежнему относилось к описанию изобретения: «*Описание изобретения должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом*»⁴.

Затем вновь никаких изменений в редакцию Патентной инструкции относительно требования о достаточности раскрытия изобретения законодателем не вносилось. И только в редакции Патентной инструкции от 3 ноября 2016 г. в правиле 21¹(3) законодатель изменил требование о достаточности раскрытия к описанию на требование к евразийской заявке, чем исключил расхождение в смысловом содержании с правилом 11, касающемся материальных норм права. Теперь оба правила относятся к заявке в целом. Правило 21¹(3) гласило: «*Евразийская заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом*»⁵.

¹ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 1 декабря 1995 г.

² Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 19 октября 2001 г.

³ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 15 ноября 2007 г.

⁴ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 8 ноября 2013 г.

⁵ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 3 ноября 2016 г.



Помимо этого, в данной редакции Патентной инструкции изменения затронули правило 47. Так, в правиле 47(1), указывается, что в ходе проведения экспертизы по существу проверяется *«соответствие материалов заявки требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, установленным правилом 21¹(3) Инструкции»*. Также требование о достаточности раскрытия изобретения отразилось в правиле 47(2): *«При экспертизе евразийской заявки по существу проверяется правильность уплаты установленных пошлин и соответствие испрашиваемого объема правовой охраны сведениям о раскрытии изобретения, содержащимся в его описании, согласно правилам 21¹(3) и 21¹(4) Инструкции»*.

При этом несоответствие материалов заявки требованию раскрытия изобретения, установленному правилом 21¹(3) Инструкции, наряду с несоответствием изобретения условиям патентоспособности служит основанием для отказа в выдаче евразийского патента на изобретение. Так, в правиле 47(3) появилось указание: *«Решение об отказе в выдаче евразийского патента принимается при несоответствии материалов заявки требованию раскрытия изобретения, установленному правилом 21¹(3) Инструкции»*⁶. Таким образом, законодатель явным образом причислил требование о достаточности раскрытия изобретения к основополагающим наряду с условиями патентоспособности «промышленная при-

менимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В редакции Патентной инструкции от 11 сентября 2020 г. изменения коснулись не только требования о достаточности раскрытия изобретения, но и требования о проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». Так, относительно достаточности раскрытия изобретения правило 47(2) было дополнено следующим: *«При проверке выполнения требований правила 21¹(3) Инструкции устанавливается наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение с возможностью достижения указанного в описании технического результата»*. Касательно проверки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» правило 47(2) регламентировало: *«При проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» устанавливается наличие в материалах евразийской заявки указания на назначение заявленного изобретения и возможность реализации изобретением указанного назначения»*⁷.

Необходимо отметить, что в предыдущих редакциях Патентной инструкции требование о проверке соответствия изобретения условию патен-

⁷ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения) от 11 сентября 2020 г.

⁶ Там же.



тоспособности «промышленная применимость» касалось необходимости наличия в материалах евразийской заявки указания на назначение заявленного изобретения, а также наличия в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

В данной редакции Патентной инструкции при проверке соблюдения требования достаточности раскрытия изобретения законодатель указал на необходимость наличия в описании изобретения сведений о средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение с достижением указанного там же, в описании, технического результата. Таким образом, данное требование относится к описанию изобретения.

Что касается изменений проверки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость»: раньше указание на назначение изобретения должно было содержаться в материалах заявки, а сведения о средствах и методах привлекались для понимания возможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, теперь проверка должна была осуществляться по всем материалам евразийской заявки. Также в этой редакции Патентной инструкции законодатель внес уточнение в правило 47(3) о том, что данное требование относится к материалам евразийской заявки.

Как можно заметить, изменения в Патентную инструкцию относительно требования раскрытия изобретения вносились законодателем только в правила, касающиеся процедурных норм патентного права. Почему у законодателя возникла необходимость внести данное требование в один из основополагающих законодательных актов ЕАПВ – Патентную инструкцию, наряду с условиями патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», «изобретательский уровень» в качестве основания для отказа в выдаче евразийского патента? Для ответа на данный вопрос необходимо задать следующий: а для чего нужен патент?

Патент на изобретение необходим для того, чтобы исключить все возможности применения защищаемой им технологии кем-либо, кроме правообладателя (без приобретения лицензии), в течение всего срока действия данного охранного документа. Патент – это надежное средство монетизации результатов интеллектуального труда, которое позволяет авторам изобретений получать доход от их промышленного использования. То есть изобретателю предоставляется охрана его изобретения на территории страны, в которой патент был выдан. Кроме того, изобретателю или его правопреемнику предоставляется монополия на определенное время, ограниченное сроком действия патента. А что при этом получает общество? Общество получает вклад в область техники и возможность осуществления этого изобретения, а также возможность его усовершенствования, то есть бес-



прерывный процесс развития науки и технический прогресс. В этом и заключается взаимовыгодный обмен между обществом и изобретателем.

Если патент не раскрывает такой информации, то подобный обмен между изобретателем и обществом не может считаться взаимовыгодным. В этой связи патентные законы многих стран мира предусматривают возможность аннулирования такого патента по причине недостаточного раскрытия изобретения. Таким образом, требование о достаточности раскрытия изобретения лежит в основе происхождения патентного права⁸.

Изобретатели, которые не хотят раскрывать миру свои разработки, имеют иную возможность охраны в соответствии с законом о коммерческой тайне, который защищает ценные секреты от неправомерного присвоения недобросовестными способами, такими как кража или промышленный шпионаж. Но в этом случае изобретатели не смогут воспользоваться монопольными преимуществами патентного права и не смогут помешать конкурентам разрабатывать тот же продукт или осуществлять тот же процесс надлежащими средствами. Поэтому раскрытие информации о своем изобретении – это цена, которую изобретатель должен заплатить за патентную монополию⁹.

Часто этот аспект упускается заявителями еще на первоначальной стадии подачи материалов заявки на

получение патента. Так, не в полном объеме представленное описание изобретения, в котором нет сведений о средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение с реализацией заявленного назначения, а также достаточного числа чертежей и примеров реализации изобретения, экспериментальных сведений, подтверждающих заявленный технический результат, приводит к тому, что в дальнейшем у заявителя не будет возможности внести какие-либо изменения в формулу изобретения и ответить на запрос экспертизы. Необходимо отметить, что экспертиза по существу проводится относительно первоначальных материалов заявки, и если в ходе ее проведения выясняется, что информации недостаточно для осуществления изобретения по указанному назначению, то по такой заявке выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента.

В случае, если заявитель на стадии экспертизы по существу представляет дополнительные материалы, которые выходят за рамки первоначальных, то в соответствии с п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – правила) экспертизой такие материалы не будут приняты, поскольку они считаются изменяющими существо первоначально заявленного изобретения, в отношении которого установлена дата подачи

⁸ Долгих О.Ю. Требование достаточности раскрытия при патентовании технических решений//<https://zuykov.com/about/articles/trebovanie-dostatochnosti-raskritiya-pri-patentovanii-tekhnicheskikh-reshenii/> (дата обращения – 26 декабря 2023 г.).

⁹ Тридцать пятая сессия. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Постоянный комитет по патентному праву. Резюме: дополнительное исследование о достаточности раскрытия (часть II). Женева, 16–20 октября 2023 г.



евразийской заявки. Однако в соответствии с правилом 6(2) Патентной инструкции за заявителем закреплено право оформить дополнительные материалы в качестве самостоятельной евразийской заявки, которая должна быть подана до истечения четырехмесячного срока с даты направления заявителю уведомления о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного изобретения. При этом приоритет изобретения может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов. Приведем пример, когда заявитель воспользовался таким правом.

Пример 1. Заявитель подал заявку на выдачу евразийского патента, в которой представил способ предотвращения тектонических землетрясений, заключающийся в ступенчатом уменьшении опасных величин механических напряжений горных пород в участках их высокой концентрации, снижении энергии и предотвращении катастрофических тектонических землетрясений в сейсмоопасных зонах. При этом уменьшение опасных величин механических напряжений горных пород в участках их высокой концентрации, а также предотвращение катастрофических тектонических землетрясений предполагалось достичь осуществлением ступенчатых камуфлетных взрывов ядерных зарядов в сейсмоактивных участках массива горных пород.

Материалы заявки не раскрывали методику ступенчатого уменьшения опасных величин механических напряжений горных пород в участках

их высокой концентрации, а также предотвращение катастрофических тектонических землетрясений в сейсмоопасных зонах посредством камуфлетных взрывов в этих районах. Кроме того, в них не содержалось сведений ни теоретического, ни экспериментального характера, которые могли бы подтвердить достижение заявленного в описании технического результата при осуществлении указанных взрывов.

Заявителю было направлено уведомление, в котором экспертиза указала на несоответствие материалов евразийской заявки требованию правила 21¹(3) Патентной инструкции. В ответ на уведомление экспертизы заявитель представил новые редакции формулы и описания изобретения, в которых подробно раскрывалась методика осуществления заявленного способа. Однако эти материалы заявки выходили за рамки первоначальных и не были приняты экспертизой, поскольку были признаны изменяющими существо первоначально заявленного изобретения.

Экспертизой было направлено заключение о патентоспособности изобретения, в котором со ссылкой на п. 5.4. Правил указывалось на невозможность принятия новой редакции формулы и описания изобретения, поскольку они изменяют сущность первоначально заявленного изобретения. Также экспертиза указала на возможность подачи новой евразийской заявки с установлением даты приоритета по дате поступления дополнительных материалов в соответствии с правилом 6(2) Патентной инструкции.



Заявитель не стал отвечать на заключение экспертизы по заявке и подал до истечения четырех месяцев новую заявку с датой приоритета по дате поступления дополнительных материалов по предыдущей заявке. При этом предыдущая заявка была отозвана.

Таким образом, пример 1 подтверждает необходимость полного раскрытия существа изобретения на этапе составления евразийской заявки. Однако бывают случаи, когда заявители осознанно не раскрывают существо заявленного изобретения в материалах заявки, чтобы третьи лица не имели возможности осуществить заявляемое техническое решение, что в целом противоречит патентному законодательству. Обратимся к примеру.

Пример 2. Заявитель подал заявку на выдачу евразийского патента, в которой был представлен многоходовой переключатель скважин с особой конструкцией, при которой конструктивный люфт в шестереночном редукторе, расположенный между зубчатыми шестернями, обеспечивает свободный ход поворотному валу и позволяет роликам каретки самоустанавливаться в пазы корпуса. При этом в описании изобретения было указано, что величина люфта, благодаря которой обеспечивается достижение заявленного технического результата, получена расчетным путем, однако расчеты в материалах заявки отсутствовали.

Экспертизой было направлено уведомление, в котором указывалось, что из материалов заявки невозможно составить представление

о методике расчета необходимого зазора для достижения заявленного эффекта. Также отмечалось, что любое сцепление между шестернями имеет зазор или возникающую в ходе работы выработку. Следовательно, без указания, каким образом осуществляется расчет конструктивного люфта, невозможно сделать вывод о достаточности раскрытия заявленного изобретения с достижением указанного технического результата. На основании вышеизложенного был сделан вывод о несоответствии материалов заявки требованию правила 21¹(3) Патентной инструкции.

В своем ответе заявитель согласился с тем, что конструктивный люфт между шестернями редуктора электропривода обеспечивает наличие свободного поворотного вала на определенную величину и речь в материалах заявки идет об особенном специально установленном зазоре, а не об обычно имеющемся. Однако конкретные величины люфта и методики расчета он отказался предоставить, поскольку считает это собственным ноу-хау и не заинтересован в его раскрытии.

Согласно правилу 47(3) Патентной инструкции: *«Решение об отказе в выдаче евразийского патента принимается при несоответствии материалов евразийской заявки требованию раскрытия изобретения, установленному правилом 21¹(3) Инструкции, несоответствии условиям патентоспособности изобретения, охарактеризованного в предложенной заявителем формуле изобретения, и в случае несогласия заявителя устранить на-*



рушения требований Инструкции к формуле изобретения либо представленным изменениям в материалы евразийской заявки, а также при несоответствии формулы изобретения описанию изобретения и графическим материалам, препятствующем выдаче и/или публикации евразийского патента».

В связи с несоответствием заявленного изобретения требованиям Правил 21¹(3), 47(1), 47(2) о достаточности раскрытия изобретения, а также условию патентоспособности «промышленная применимость» экспертизой было вынесено решение об отказе в выдаче евразийского патента.

Как и в вышеприведенном примере, зачастую нарушение правила 21¹(3) о достаточности раскрытия изобретения Патентной инструкцией ведет к признанию изобретения непатентоспособным в отношении условия патентоспособности «промышленная применимость», и в совокупности это служит основанием для отказа в выдаче евразийского патента. Кроме того, даже если заявитель получит патент, в котором не раскрыта информация об изобретении, третье лицо может подать возражение и аннулировать его. Оценка достаточности раскрытия изобретения осуществляется на основании евразийской заявки в целом, включая не только формулу изобретения, но и описание, а также чертежи или блок-схемы (графические материалы), если таковые имеются.

В случае, если сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение с достиженни-

ем приведенного в описании технического результата, не раскрыты непосредственно в описании изобретения, в нем должны быть указания на их известность, подкрепленные ссылками на источники информации, общедоступные до даты подачи или приоритета¹⁰. Если ссылок нет, заявителю предлагается их представить. В противном случае экспертиза вынесет решение об отказе в выдаче евразийского патента.

Возможны случаи, когда заявитель в разделе описания «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» указывает средства и методы, которые предполагает использовать для реализации изобретения. Однако возможность достижения указанного в описании технического результата посредством использования этих средств и методов не доказана. Рассмотрим пример.

Пример 3. Заявлен орбитальный комплекс из беспилотных космических аппаратов, отличающийся тем, что автоматические космические аппараты из объектов космического мусора сооружают космические платформы. Помимо того, что совокупности технических признаков формулы изобретения недостаточно для достижения заявленного назначения (то есть формула изобретения не соответствует правилу 24(3) Патент-

¹⁰ Мещеряков В.А. Технический результат как суперуниверсальный критерий патентоспособности изобретения и полезной модели//<https://www.gorodissky.ru/publications/articles/tekhicheskiy-rezultat-kak-superuniversalnyy-kriteriy-patentosposobnosti-izobreteniya-i-poleznoy-mod/> (дата обращения – 27 декабря 2023 г.).



ной инструкции), в материалах заявки также отсутствовали сведения о средствах и методах, использование которых позволило бы осуществить изобретение с достижением указанного в описании технического результата. В описании изобретения указывалось, что под автоматическими космическими аппаратами подразумеваются роботы: экспедиторы, ловители и сварщики, посредством которых предполагается улавливание космического мусора и сооружение из него платформ. При этом в подтверждение возможности реализации изобретения по указанному в материалах заявки назначению была приведена ссылка на сборник научно-фантастических рассказов А. Азимова «Я, робот».

Предложенное заявителем обоснование физической сущности указанных в описании изобретения средств и методов, используемых для реализации заявленного назначения, было поставлено экспертизой под сомнение, поскольку в научно-технической литературе нет сведений, доказывающих мнение заявителя о том, что такое изобретение может быть осуществимо. Поэтому был сделан вывод, что сущность изобретения раскрыта недостаточно полно, а следовательно, экспертиза указала на несоответствие изобретения требованию достаточности раскрытия и условию патентоспособности «промышленная применимость». Было вынесено решение об отказе в выдаче евразийского патента согласно правилу 47(3) Патентной инструкции на основании несоответствия изобретения правилам 21¹(3), 47(1) и

47(2) Патентной инструкции.

В приведенном примере нарушение требования достаточности раскрытия изобретения напрямую связано с несоответствием изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». Однако есть и другие примеры, в которых изобретение соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», но это не означает, что не нарушено требование достаточности раскрытия изобретения.

Пример 4. Заявлен расклинивающий агент, представляющий собой природный кремнеземистый песок, отличающийся тем, что он дополнительно содержал 0,01–0,4 масс.% оксида марганца и 0,1–0,7 масс.% триоксида вольфрама. При этом технический результат заключался в получении кремнеземистого проппанта, имеющего повышенный коэффициент восстановления после удара.

В данном примере материалы заявки раскрывали назначение заявленного изобретения, а также его реализацию согласно этому назначению. Однако согласно описанию изобретения технический результат заявленного решения достигался за счет использования предварительно обработанного кремнеземистого песка с заранее установленным содержанием оксида кремния. Но материалы заявки не раскрывали методику обработки, которой предполагалось подвергать кремнеземистый песок, а также принцип определения необходимого количества диоксида кремния в составе расклинивающего агента для достижения указанного в описании технического результата. Таким



образом, был сделан вывод о несоответствии заявки требованию достаточности раскрытия изобретения.

Это яркий пример того, что назначение изобретения – «расклинивающий агент» достигается, а технический результат может быть достигнут только при использовании кремнеземистого песка, обработанного особым образом с определенным содержанием диоксида кремния. При этом именно этот метод не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи. Следовательно, заявленное изобретение не соответствовало требованию достаточности раскрытия.

Необходимо отметить, что вывод о несоответствии изобретения условиям патентоспособности выносится относительно изобретения или группы изобретений, охарактеризованных в формуле. Вывод о несоответствии требованию достаточности раскрытия изобретения делается для всех первоначально заявленных материалов заявки.

Когда экспертизой установлено несоответствие изобретения или группы изобретений условиям патентоспособности, у заявителя имеется возможность с целью устранения указанного нарушения внести соответствующие изменения в формулу изобретения, основываясь на первоначальных материалах заявки. Если первоначальные материалы заявки не содержат необходимых сведений для внесения в формулу изобретения соответствующих изменений, будет вынесен отказ в выдаче евразийского патента. Например, если в формуле изобретения не указано назначение, невозможно составить представление об области его применения.

Однако если в описании изобретения назначение указано, заявитель вправе внести соответствующие изменения в формулу из описания.

Между тем бывают случаи, когда в описании изобретения содержатся необходимые сведения, но заявитель отказывается вносить соответствующие изменения в формулу изобретения. Приведем пример.

Пример 5. Заявлен способ получения химического продукта. При этом родовое понятие независимого пункта формулы изобретения представлено в следующем виде: «Способ получения химического продукта, заключающийся в ...». Экспертизой был сделан вывод о невозможности использования данного изобретения в какой-либо области техники ввиду отсутствия сведений о продукте, на получение которого направлен указанный способ. Однако материалы заявки соответствовали требованию достаточности раскрытия изобретения и содержали необходимые сведения.

Экспертизой было предложено представить скорректированную соответствующим образом формулу изобретения. Однако заявитель отказался вносить изменения в формулу изобретения. Поэтому было вынесено решение об отказе в выдаче евразийского патента в связи с несоответствием изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Если проанализировать возражения и апелляции, поступившие в 2023 г. в ЕАПВ на решения об отказе в выдаче патента на изобретение, можно констатировать следующее. Большая часть решений об отказе, по которым



поступили возражения, а именно 75% из них, основаны на выводе об отсутствии достаточности раскрытия изобретения и промышленной применимости. Основанием для отказа в выдаче патента на изобретение, по которым поступили возражения, также послужили новизна и изобретательский уровень: по 12,5% соответственно. При этом все решения об отказе в выдаче патента после коллегиального рассмотрения поступивших возражений оставлены в силе.

Рассмотренные в ЕАПВ апелляции, поступившие по 50% таких решений, также были отклонены, что позволяет сделать вывод об обоснованности не только принятых решений об отказе в выдаче патента на изобретение, основанных на отсутствии достаточности раскрытия, но и апелляции по этим решениям также показали правомерность ранее принятых решений.

Заявители, подающие возражения на решение об отказе и выдаче патента на изобретение, в 2023 г. распределились следующим образом: из иностранных государств – 75%, государств – участников ЕАПК – 25%. Следует отметить, что представителями интересов всех иностранных компаний, подавших возражения, были евразийские патентные поверенные. Это подтверждает высокую квалификацию рассмотрения возражений и апелляций по существу и исключает неправомочность принятых решений.

Таким образом, соблюдение требования полноты раскрытия изобретения – очень важный аспект, касающийся дальнейшего существования заявленного изобретения и возможности его патентной охраны. Поэтому

потенциальным заявителям необходимо обращать внимание на то, что соблюдение требования раскрытия изобретения необходимо для получения патента, а если поставить вопрос шире – для получения надежной правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности на весь период действия патента.

Для этого необходимо уделять больше внимания составлению описания изобретения и подготовке графических материалов (чертежей, блок-схем и т.д.). В описании следует приводить больше примеров реализации изобретения, данных и результатов экспериментов, подтверждающих не только реализацию назначения изобретения, но и достижение заявленного технического результата. Сведения, представленные в материалах заявки, должны объективно подтверждать достижение технического результата, который позволяет признать изобретательский уровень заявленного изобретения в сравнении с известным уровнем в заявленной области техники. Важно представлять более детальные чертежи, на которых ясно и четко видны конструктивные особенности технического решения. Все это поможет более полно раскрыть изобретение, а при необходимости послужит источником информации, которая впоследствии может быть включена в формулу изобретения.

Экспертам необходимо внимательно проверять соблюдение требования достаточности раскрытия изобретения наряду с оценкой соответствия условиям патентоспособности, поскольку оно напрямую связано с интересами общества.



С 2022 г. ЕАПВ вместе с материалами заявки, необходимыми для получения патента на изобретение, принимает трехмерные модели заявляемых объектов. На данном этапе трехмерная модель используется как дополнительное пояснение к основным материалам и не отнесена евразийским законодательством к материалам заявки, которые раскрывают сущность изобретения в соответствии с требованием правила 211(3) Патентной инструкции. В этой связи существует перспектива развития законодательной базы как относительно трехмерных моделей, так и требования достаточности раскрытия изобретения и после накопления достаточного массива данных их включения в качестве материалов заявки, подтверждающих достаточность раскрытия изобретения.

Таким образом, достаточность раскрытия становится одним из основных требований к оформлению евразийской заявки на изобретение.

Оно стало использоваться ЕАПВ в связи с повышением внимания к обоснованности решения о выдаче патента. Следовательно, соблюдение этого требования позволяет не только получить евразийский патент на изобретение, но и обеспечить надежность патентной охраны на 20 лет.

Список литературы

1. Долгих О.Ю. *Требование достаточности раскрытия при патентовании технических решений* // <https://zuykov.com/about/articles/trebovanie-dostatochnosti-raskritiya-pri-patentovanii-tekhnicheskikh-reshenii/>
2. Мещеряков В.А. *Технический результат как суперуниверсальный критерий патентоспособности изобретения и полезной модели* // <https://www.gorodissky.ru/publications/articles/tekhnicheskiiy-rezultat-kak-superuniversalnyy-kriteriy-patentosposobnosti-izobreteniya-i-poleznoy-mod/>