



УДК 347.77

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ СЕЛЕКТИВНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ



*Статья **А.В. Гутман** – главного эксперта отдела механики физики и электротехники управления экспертизой Евразийского патентного ведомства, магистранта юридического факультета Российской государственной академии интеллектуальной собственности (Москва, AGutman@eapo.org), посвящена правовой охране селективных изобретений. Рассмотрены некоторые аспекты экспертизы по существу заявок на особый тип селективных изобретений в Евразийской патентной организации и других юрисдикциях. Представлена позиция автора по выявленным проблемам.*

**Ключевые слова:** экспертиза селективного изобретения, Евразийское патентное ведомство, патентоспособность, новизна, принцип двух списков.

### FEATURES OF THE EXAMINATION OF SELECTIVE INVENTIONS

*Article of **A.V. Gutman**, Chief expert of the Department of Mechanics, Physics and Electrical Engineering of the Examination Department of the Eurasian Patent Office, graduate student of the Faculty of Law of the Russian State Academy of Intellectual Property (Moscow, AGutman@eapo.org), is devoted to the legal protection of selective inventions. Some aspects of substantive examination of applications for a special type of selective inventions in the Eurasian Patent Organization and other jurisdictions are considered. The author's position on the identified problems is presented.*

**Key words:** examination of a selective invention, Eurasian Patent Office, patentability, novelty, the principle of two lists.

**П**роблема предоставления правовой охраны так называемым селективным изобретениям довольно остро стоит перед патентными ведомствами всего мира. Исторически сложилось, что правоприменительная практика в отношении селективных изобретений была и остается плодотворным источником precedentно-



го права в одних юрисдикциях (Европейской патентной организации (ЕПО), Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки)<sup>1</sup> и поводом для многочисленных дискуссий в других (Российская Федерация, Аргентинская Республика, Индия, Евразийская патентная организация

(ЕАПО)<sup>2</sup>. При этом вопрос о необхо-



димости выделения селективных изобретений в особый класс до сих пор не решен несмотря на предпринятые попытки сближения подходов к их анализу.

Соответственно сегодня нет единого общепринятого толкования обсуждаемого понятия. Однако, по мнению автора статьи, наиболее объективным, позволяющим максимально полно отразить особенности упомянутых решений, является определение, данное секретариатом постоянного комитета по патентному праву ВОИС, согласно которому *«селективное изобретение обычно касается выбора конкретных элементов, подмножеств или частей интервалов, входящих в состав более широких множеств или интервалов, известных из уровня техники, но не раскрытых специально»*<sup>3</sup>. Например, селективным следует считать изобретение, относящееся к химическому соединению, подпадающему под общую структурную формулу группы из-

вестных соединений (формула Маркуша), но не описанное как специально полученное и исследованное или основанное на выборе поддиапазона из более широкого диапазона какого-либо технологического параметра, обсуждаемого в предшествующем уровне техники, и т.д.<sup>4</sup>

Среди специалистов по патентному праву распространена позиция, заключающаяся в том, что селективные изобретения возможны только в «непредсказуемых» областях техники, где результаты исследований сложно спрогнозировать (химия, фармацевтика, биотехнология и т.д.). Правовая база ЕАПО подобных ограничительных мер не содержит, а сложившаяся правоприменительная практика подтверждает успешное предоставление охраны решениям из различных областей, основанным на селективном выборе элементов, подмножеств или частей интервалов<sup>5</sup>.

В числе прочих существует разновидность селективных изобретений, которая характеризуется выбором из двух и более рядов/списков известных альтернатив или элементов. Впервые упомянутые решения были описаны как требующие особого внимания даже среди селективных в 1982 г. в рамках прецедентного

<sup>1</sup> Selection inventions before the EPO//<https://www.mewburn.com/news-insights/selection-inventions-before-the-epo> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.); Selection patents in USA//<https://ipsnipe.wordpress.com/2015/06/17/selection-patents-in-usa/> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).

<sup>2</sup> Игнатов М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентном ведомстве//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 1. С. 58–59; Назина Е.Е. Принцип «уже-шире» – общее правило или исключение при оценке условия патентоспособности изобретения «новизна»?//Патентный поверенный. 2021. № 3. С. 24–35.

<sup>3</sup> Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть II)//[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp\\_29/scp\\_29\\_4.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_29/scp_29_4.pdf) (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).

<sup>4</sup> Более подробно автор анализирует понятие «селективное изобретение» в своей предыдущей статье: Гутман А.В. Особенности селективных изобретений. Анализ мировой практики//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2024. № 3. С. 23.

<sup>5</sup> Рассомагина Н.Л. Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 4. С. 82–99; Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о селективных изобретениях// Патентный поверенный. 2020. № 2. С. 34–43.



дела Т 12/81<sup>6</sup>. Тогда апелляционный совет отклонил апелляцию на решение отдела возражений Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и, поясняя свою позицию, отметил, что существует возможность признания новыми изобретений, основанных на выборе из двух перечней элементов, но при соблюдении определенных требований.

Руководство по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве содержит указание на то, что в целом к селективным изобретениям должен применяться специальный тест на новизну. Такой тест при анализе *«изобретения, связанного с выбором отдельных элементов из списков элементов, предполагает использование принципа двух или более списков, согласно которому выбор элемента из одного списка не обеспечивает заявленному решению новизну, тогда как объединение элементов, выбранных из по меньшей мере двух списков определенной длины, при отсутствии указания в уровне техники на такую комбинацию является новым»*<sup>7</sup>.

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) к оценке новизны обсуждаемой категории изобретений применяет так называемый принцип двух рядов альтернатив, который состоит в следующем:

<sup>6</sup> Решение апелляционной палаты Т 12/81//<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t810012ep1> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).

<sup>7</sup> Руководство по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве// [https://link.epo.org/web/epo\\_guidelines\\_for\\_examination\\_2023\\_hyperlinked\\_en.pdf](https://link.epo.org/web/epo_guidelines_for_examination_2023_hyperlinked_en.pdf) (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).

*если изобретение заключается в комбинации двух элементов, раскрытых в одном источнике информации, один из которых представляет выбор из одного ряда перечисленных альтернативных элементов при втором константном элементе, оно не является новым;*

*если изобретение заключается в комбинации двух элементов, представленных в одном источнике информации, каждый из которых выбран из двух различных рядов перечней альтернатив, в результате чего получают комбинацию элементов, не раскрытых явным образом в этом источнике, оно может быть признано новым*<sup>8</sup>.

Аналогичным образом эксперты ЕАПВ осуществляют оценку новизны частных случаев композиций (смесей), являющихся результатом выбора ее компонентов из рядов перечней альтернативных компонентов известной смеси, изобретений, заключающихся в выборе комбинации исходных веществ для получения какого-либо конечного продукта и т.п.

Подчеркнем, что в этой части принципиальные подходы двух упомянутых юрисдикций весьма близки. Однако ни Руководство по экспертизе заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения, ни, разумеется, нормативно-правовые и подзаконные акты ЕАПО никак не ограничивают длину списков/рядов, из кото-

<sup>8</sup> Руководство по экспертизе заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения//<https://www.eapo.org/documents/voprosy-pravovoj-ohrany-izobretenij/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-vydachu-evrazijskih-patentov-na-izobreteniya/> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).



рых может быть выделено и скомбинировано селективное решение. С другой стороны, и такой термин как «определенная» (используемый для этих целей в Руководстве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве) по отношению к длине указанных списков и рядов звучит не очень конкретно и может быть истолкован самым неожиданным образом.

Очевидно, что на практике через длину списков/рядов оценивается число комбинаций, которые нужно исследовать, чтобы прийти к селективному изобретению. При этом, если представить, что селективное решение было найдено из двух списков, каждый из которых содержал по три элемента (например, известна двухкомпонентная фармацевтическая композиция, первый компонент выбран из соединений А, В или С, а второй из D, E или F), но так случилось, что композиция А+F не была ранее нигде раскрыта и синтезирована, а заявитель сумел ее получить, исследовать и доказать, что она обладает неизвестными и неочевидными терапевтическими свойствами. Понятно, что такая ситуация крайне маловероятна, но исключать ее нельзя, как и безосновательно ограничивать поле для исследовательской деятельности изобретателей.

Таким образом, по мнению автора статьи, при анализе новизны решений, основанных на селективном выборе известных альтернатив или элементов из двух и более рядов/списков, предъявлять какие-либо требования к упомянутым рядам/спискам неприемлемо. Рассмотрим

более реальные примеры.

**Пример 1.** Из уровня техники известна фармацевтическая композиция, содержащая:

*i. нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), выбранный из ибупрофена, напраксена, диклофенака, мелоксикама и нимесулида;*

*ii. ионногенное или неионногенное поверхностно-активное вещество (ПАВ);*

*iii. буфер, выбранный из ацетатного буфера, цитратного буфера, аскорбатного буфера и тартратного буфера;*

*iv. спирт, выбранный из метанола, этанола, пропанола, бутанола и пентанола.*

Заявлена фармацевтическая композиция, содержащая:

*i.. диклофенак;*

*ii. неионногенное ПАВ;*

*iii. цитратный буфер;*

*iv. этанол.*

В данном случае каждый из четырех компонентов заявленной композиции выбирается из известного списка, а полученная комбинация элементов явным образом не раскрыта в известном источнике. Следовательно, анализируемое изобретение будет обладать новизной по отношению к раскрытому в уровне техники, поскольку не является частью предшествующего уровня техники<sup>9</sup> (правило 3(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции

<sup>9</sup> Правило 3(1) патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения). С. 3//<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/12/instr202312-p1.pdf> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).



(далее – Инструкция к ЕАПК).

В целом описанный подход (назовем его «принцип двух списков») к оценке новизны селективных решений, основанных на выборе из двух или более списков/рядов, представляется логичным, поскольку при выборе только одного элемента из одного ряда при неизменном втором и последующих любой специалист в соответствующей области техники неизбежно придет к заявленной комбинации. Иными словами, ни о какой селективности такого решения говорить не приходится.

При экспертизе по существу селективных изобретений рассматриваемого типа могут возникнуть и другие сложности.

**Пример 2.** Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда независимый пункт заявленного изобретения представлен следующим образом: *«Жгут из ацетата целлюлозы, характеризующийся по меньшей мере 15 денье на элементарную нить, предпочтительно от 20 до 50 денье на элементарную нить, а более предпочтительно от 25 до 40 денье на элементарную нить, и величиной больше 20500 общего денье, предпочтительно от 21000 до 60000 общего денье, более предпочтительно от 30500 до 40000 общего денье».*

Из уровня техники (Д1) известен аналогичный жгут, изготовленный из того же материала, характеризующийся от 15 до 17 денье на элементарную нить и величиной от 41000 до 60000 общего денье. В свете известного решения в рассматриваемом примере нет необходимости применять описанный выше подход, поскольку оба

диапазона значений указанных параметров (денье на элементарную нить и общий денье) полностью охватывают раскрытые в Д1, более того, в Д1 упомянуты их конкретные величины, которые тождественно равны граничным по формуле.

В данной ситуации можно говорить об известности из Д1 технических признаков, идентичных всем техническим признакам изобретения по формуле. Согласно п. 5.7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения в ЕАПВ (далее – Правила ЕАПВ)<sup>10</sup> изобретение не признается новым, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения. Таким образом, делается вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», о чем в свою очередь информируется заявитель.

Заявитель соглашается с доводами экспертизы и направляет на рассмотрение уточненную формулу: *«Жгут из ацетата целлюлозы, характеризующийся от 20 до 50 денье на элементарную нить и от 30500 до 40000 общего денье».* Такое уточнение формулы заявителем ожидается (учитывая содержание Д1). Однако первый вопрос, на который должен ответить эксперт: можно ли считать

<sup>10</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения//<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/zayavki2021.pdf> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).



внесенные изменения правомерными: не приводящими к выходу за рамки первоначально поданных материалов заявки, как того требует правило 49(3) Инструкции к ЕАПК<sup>11</sup>.

Дело в том, что первоначальная формула в примере 2 содержит признаки, выраженные посредством так называемых сходящихся списков («convergent lists») <sup>12</sup>, в которых элементы списка разделены на более или менее предпочтительные относительно друг друга, причем последние охватывают предыдущие. В то же время представленная заявителем уточненная формула основана на выборе элементов из двух сходящихся списков, а относительно друг друга они имеют разную степень предпочтительности. Как правило, сохранение в формуле только самых преимущественных признаков из обоих сходящихся списков (без затрагивания остальных) допустимо, поскольку таким образом заявитель ограничивает формулу наилучшим вариантом осуществления изобретения.

Гораздо сложнее оценить допустимость комбинации признаков в уточненной формуле, когда они не равнозначны по преимуществам. Подобные признаки могут содержаться не только в формуле, но и в описании изобретения, что влечет за собой допол-

нительную трудность: оценку степени их предпочтительности относительно других признаков (в случае внесения указанных признаков в формулу изобретения при ее уточнении). Необходимо определить главное: было ли изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, прямо и недвусмысленно раскрыто в первоначальных материалах заявки?

По мнению автора статьи, в таких обстоятельствах прежде всего необходимо обратиться к описанию изобретения и выяснить, содержит ли оно конкретные варианты осуществления/примеры, которые подпадают под объем измененной формулы. Например, если в описании изобретения к рассматриваемой заявке будет обсуждаться жгут из ацетата целлюлозы, характеризующийся 45 денье (выбрано из так называемого предпочтительного диапазона и не входит в наиболее предпочтительный) на элементарную нить и 31000 общего денье (выбрано из наиболее предпочтительного диапазона), можно прийти к выводу, что комбинация элементов сходящихся списков была сделана целенаправленно, не представляет собой произвольный выбор, а уточненная формула изобретения основана на первоначальных материалах заявки.

Между примерами 1 и 2 можно провести интересную параллель. По существу было предложено использовать один и тот же подход и к проверке соответствия исследуемого типа селективных изобретений условию патентоспособности «новизна», и к оценке правомерности внесения изменений в формулу, а именно при-

<sup>11</sup> Правило 49(3) патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения). С. 37–38/<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/12/instr202312-p1.pdf> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).

<sup>12</sup> Does the requirement for a «technical contribution» in a novel selection survive? (if selecting from convergent lists) (T 1621/16)// <https://ipkitten.blogspot.com/2020/03/does-requirement-for-technical.html> (дата обращения – 29 ноября 2023 г.).





менить принцип двух списков: только в первом случае для анализа первоначальной формулы изобретения в свете известности Д1, а во втором случае – для сопоставления уточненной формулы изобретения и материалов первоначальной заявки. Кроме того, указанный прием может быть очень полезен при анализе сведений из противопоставленных или найденных релевантных документов, а также их последовательном и логичном толковании.

Описанная методика осуществления некоторых этапов экспертизы по существу селективных изобретений, основанных на концепции двух списков и их анализе в целом, представляется универсальной, поскольку направлена на обеспечение разумного баланса интересов заявителей-патентообладателей и третьих лиц. Кроме того, она представляется простой и логичной и преследует цель снизить как вероятность неправомерного получения исключительного права на решение, которое не было в действительности раскрыто в первоначальных материалах заявки, так и

возможность преждевременного лишения законного владельца его патентной монополии по спорным основаниям.

### Список литературы

1. Гутман А.В. Особенности селективных изобретений. Анализ мировой практики//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2024. № 3.
2. Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о селективных изобретениях// Патентный поверенный. 2020. № 2.
3. Игнатов М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентном ведомстве//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 1.
4. Назина Е.Е. Принцип «уже-шире» – общее правило или исключение при оценке условия патентоспособности изобретения «новизна»?// Патентный поверенный. 2021. № 3.
5. Рассомагина Н.Л. Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 4.