

# ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ В ЕАПВ

**Муин Юсупов**

Заместитель начальника Отдела механики,  
физики и электротехники.  
Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)

Патентная школа Сколково  
13-15 сентября 2017  
Москва



# ЭКСПЕРТИЗА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ

- ▶ В ходе экспертизы проверяется:
  - ▶ соответствие заявленных изобретений требованию единства изобретения
  - ▶ правомерность испрашивания приоритета
  - ▶ возможность принятия дополнительных материалов
  - ▶ **соответствие материалов заявки требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, установленным правилом 21<sup>1</sup>(3) Инструкции;**
  - ▶ соответствие заявленных изобретений условиям патентоспособности изобретения и другим требованиям нормативных правовых актов ЕАПО



## ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ

- ▶ Евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.
- ▶ Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, **то есть такими техническими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.**



(3) Не признаются изобретениями по смыслу правила 3(1)

Инструкции, **в частности:**

открытия;

научные теории и математические методы;

представление информации;

методы организации и управления хозяйством;

условные обозначения, расписания, правила, **в том числе правила игр;**

методы выполнения умственных операций;

алгоритмы и программы для вычислительных машин;

проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Перечисленные объекты не признаются изобретениями в тех случаях, когда евразийская заявка или евразийский патент касаются только непосредственно какого-либо из перечисленных объектов **как такового.**



# РЕШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЛИШЬ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЙ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ





# УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.



## **ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ»**

- ▶ наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения (для химических соединений - возможное их применение), то есть возможности выполнения им функции, характеризующей определенную общественную потребность;
- ▶ наличие 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 с реализацией указанного назначения и достижения ожидаемого технического результата.



## ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «НОВИЗНА»

- ▶ Проверка новизны осуществляется в отношении всей совокупности признаков, характеризующих изобретение, т.е. содержащихся в формуле изобретения.
- ▶ 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.



## **ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ»**

- ▶ В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.
- ▶ Под "специалистом" для этих целей понимается лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение.
- ▶ В случае рассмотрения заявок, касающихся нескольких технических областей, под "специалистом" понимается группа лиц, которая в совокупности обладает указанными качествами.



## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

- ▶ Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.



## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

- ▶ Проверка соблюдения указанных условий включает:
  - ▶ выявление наиболее близкого аналога (прототипа);
  - ▶ выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
  - ▶ выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
  - ▶ анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, **на указанный заявителем технический результат.**



## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

Если известность такого решения установлена, то дополнительно определяется насколько очевидной для специалиста является возможность использования этого известного решения при решении частной задачи, сформулированной в заявке.

Для этого может быть использована информация, косвенным образом характеризующая очевидность или неочевидность такого использования, в том числе:

- ▶ удовлетворение длительно существующей потребности;
- ▶ сложность решаемой задачи;
- ▶ внесение существенных улучшений в технический прогресс;



## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

- ▶ преодоление недоверия и скепсиса специалистов;
- ▶ продолжительность исследований, приведших к положительному результату;
- ▶ простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;
- ▶ существенная экономическая значимость изобретения;
- ▶ использование экспертизой множества ссылок, относящимся к различным временным периодам и/или к различным областям техники;
- ▶ пионерный характер изобретения.

Наличие позитивных данных хотя бы по одному из указанных условий, может служить основанием для вывода о соответствии изобретения изобретательскому уровню.



## КАК ПРАВИЛО, НЕ ПРИЗНАЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМУ УРОВНЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА:

- ▶ дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
- ▶ замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;
- ▶ исключении какой-либо части (элемента, операции) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов);



## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

- ▶ выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- ▶ создании средства, состоящего из известных частей, выбор и связь между которыми осуществлены на основе известных правил и рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами указанных частей и связей между ними;
- ▶ применении известного устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена их известными свойствами (структурой, выполнением) и известно, что именно эти свойства необходимы для реализации этого назначения.



- ▶ Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков получены, исходя из известных закономерностей.
- ▶ Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в данной области техники знаниях, без указания источников информации. Однако если заявитель в дальнейшем будет настаивать на указании таких источников, его требование подлежит выполнению.



## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

- ▶ Формула изобретения представляет собой **логическое определение** объекта изобретения, содержащее совокупность **характеризующих изобретение технических признаков**, представленных в одном или нескольких пунктах.
- ▶ Пункт формулы включает технические признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, которые должны быть выражены таким образом, чтобы была возможна их идентификация. Совокупность технических признаков в каждом пункте формулы изобретения должна быть достаточной для достижения указанного в описании изобретения технического результата при реализации изобретения по указанному назначению.



## ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

- ▶ Объектами изобретения могут являться созданные или преобразованные человеком материальные объекты или процессы, в частности, устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта.
- ▶ К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.
- ▶ К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий (операций, приемов), приводящих к созданию новых или изменению известных материальных объектов или их исследованию.



## ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

- ▶ К веществам как объектам изобретения относятся:
  - ▶ химические соединения, к которым также отнесены высокомолекулярные соединения;
  - ▶ композиции (составы, смеси);
  - ▶ продукты ядерного превращения.
- ▶ К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относятся продукты, выделенные из их природного окружения или полученные иными способами.
- ▶ Под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта понимается использование его по неизвестному назначению.



## ЯСНОСТЬ

- ▶ **Формула изобретения должна** определять объект изобретения и выражать сущность изобретения.
- ▶ Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании.



## РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

- ▶ **Евразийская заявка должна** раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.



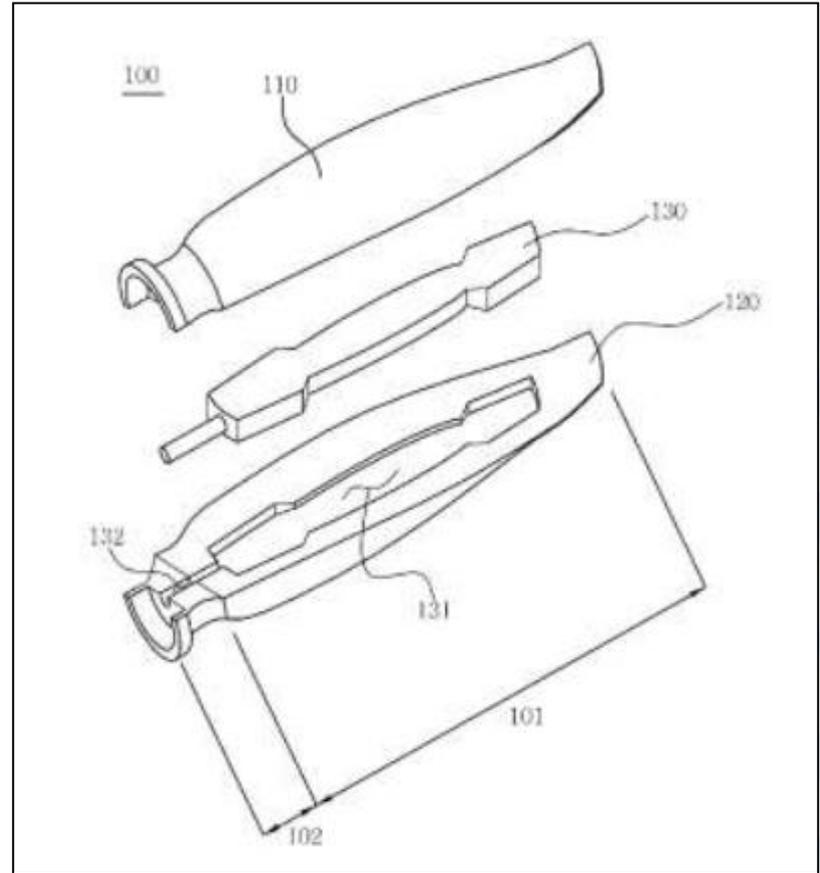
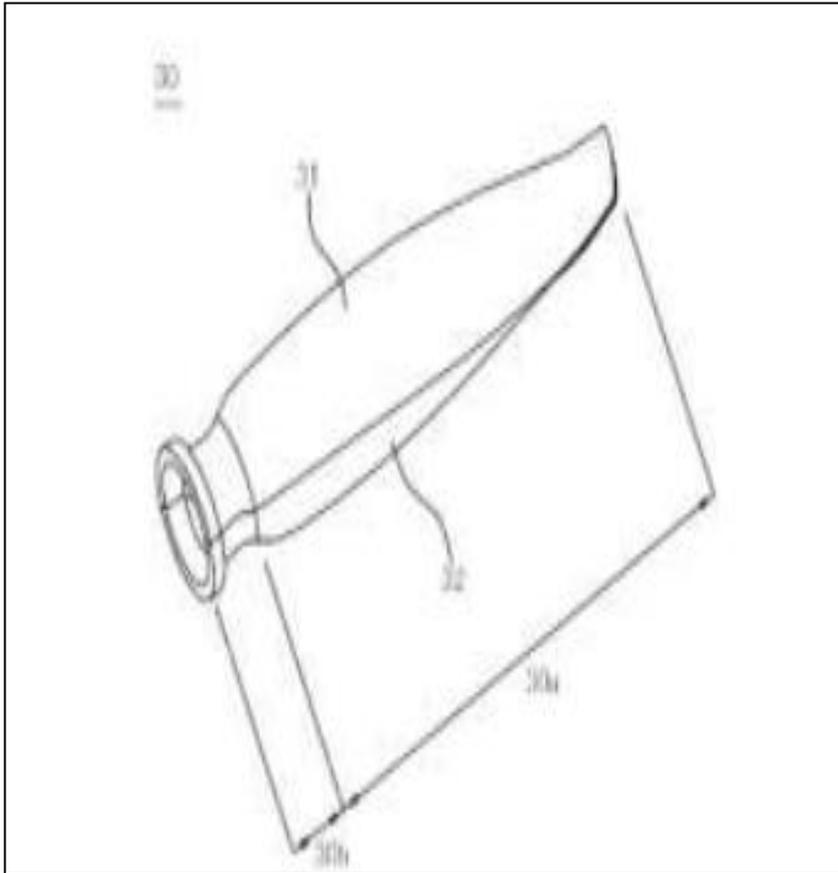
## ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- ▶ Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения, а также чертежей, **не выходящее за пределы первоначальных материалов заявки**, содержащихся на дату ее подачи, и не изменяющее сущности изобретения, допускается, за исключением исправления технических и очевидных ошибок, до даты вынесения по евразийской заявке решения об отказе в выдаче евразийского патента или решения о его выдаче.



## ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- ▶ Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения сведениями, содержащимися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускается в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату ее подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях.





**Спасибо за  
внимание !**