

Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать девятая сессия
Женева, 3 – 6 декабря 2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ (ЧАСТЬ II)

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. На двадцать второй сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), состоявшейся в Женеве 27 – 31 июля 2015 г., Комитет обсудил подготовленное Секретариатом исследование об изобретательском уровне (документ SCP/22/3). Исследование касалось определения специалиста в соответствующей области, методологий, применяемых при оценке изобретательского уровня и его степени. На своей двадцать седьмой сессии, состоявшейся в Женеве 11 – 15 декабря 2017 г., ПКПП принял решение о том, что Секретариат подготовит дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне, уделив особое внимание вопросам, предложенным к рассмотрению в пункте 8 документа SCP/24/3 (предложение делегации Испании). В пункте 8 документа SCP/24/3 перечислены следующие вопросы, которые могли бы стать предметом исследования/исследований Секретариата: (i) общие знания: их сочетание со сведениями об уровне техники; (ii) сочетание: простое совмещение или синергетический эффект; (iii) опасность ретроспективного элемента в анализе; (iv) вторичные признаки; селективные изобретения; (vi) проблемные изобретения; и (vii) оценка изобретательского уровня в области химии (формула Маркуша, энантиомеры и т. д.).

2. В этой связи Секретариат направил государствам-членам и региональным патентным ведомствам письмо С. 8728 от 9 февраля 2018 г.¹ с предложением направить в Международное бюро руководства и справочники по вопросам патентной экспертизы,

¹ Информация, представленная государствами-членами и региональными ведомствами, имеется в полном объеме на вебсайте электронного форума ПКПП по адресу:
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html

а также резюме наиболее значимых судебных дел или интерпретирующих судебных решений по предложенным к рассмотрению вопросам для подготовки такого исследования.

3. Учитывая сведения, представленные государствами-членами и региональными патентными ведомствами в ответ на письмо С. 8728², Секретариат подготовил первую часть дополнительного исследования по вопросу об изобретательском уровне, которая была вынесена на рассмотрение двадцать восьмой сессии ПКПП (документ SCP/28/4). Основное внимание в дополнительном исследовании по вопросу об изобретательском уровне (часть I) уделяется вопросам (i) - (iii), упомянутым в пункте 1 выше. На той же сессии Комитет решил, что Секретариат подготовит дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть II) в котором основной акцент будет сделан на вопросах, фигурирующих в пункте 8 документа SCP/24/3.

4. Настоящий документ содержит «Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть II)», в котором основное внимание уделено вопросам (iv) – (vi), указанным в пункте 1 выше, а именно, вторичным признакам, селективным изобретениям и проблемным изобретениям. При подготовке настоящего документа Секретариат принял во внимание информацию, представленную государствами-членами и региональными патентными ведомствами в ответ на письмо С.8728.

5. Часть II Дополнительного исследования по вопросу об изобретательском уровне опирается на предыдущие исследования, содержащиеся в документах SCP/22/3 и SCP/28/4, и поэтому для исчерпывающего понимания этих вопросов все эти документы следует читать совместно.

ВТОРИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ

Общие особенности вторичных признаков

6. В качестве общего подхода оценка очевидности изобретения требует ответа на вопрос об очевидности заявленного изобретения в целом с учетом всего уровня техники. Вопрос об очевидности изобретения решается в зависимости от фактических обстоятельств каждого случая. При принятии этого решения следует опираться на весь объем имеющейся документации, учитывая при этом все фактические данные и вторичные доказательства³.

7. Решение вопроса об очевидности заявленного изобретения требует рассмотрения ряда вопросов. Рассматривая дело «Haberman против Jaskal», суд Соединенного Королевства составил при подготовке своего решения о наличии или отсутствии изобретательского уровня следующий ориентировочный перечень вопросов:

- (a) Какую проблему решала запатентованная техническая разработка?
- (b) Как долго существовала эта проблема?
- (c) Насколько серьезной считалась эта проблема?

² Информация, представленная государствами-членами и региональными ведомствами, имеется в полном объеме на вебсайте электронного форума ПКПП по адресу: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html.

³ Руководство по практике патентной экспертизы (МРЕР) Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США), 2142.

- (d) Насколько широко известной была эта проблема и как много людей могли искать ее решение?
- (e) С какими техническими аналогами могли, скорее всего, быть знакомы все, кто мог участвовать в поиске такого решения, или большинство таких лиц?
- (f) Какие иные решения предлагались до публикации данных о разработке патентообладателя?
- (g) В какой степени существовали факторы, которые задержали бы коммерческое применение решения даже в том случае, если оно было очевидным с технической точки зрения?
- (h) Насколько позитивно была воспринята разработка патентообладателя?
- (i) В какой степени можно показать, что коммерческий успех изобретения был в целом или в основном связан с техническими достоинствами разработки?⁴

Ответ на некоторые из вопросов, содержащихся в «перечне Haberman», не может быть дан до выдачи патента или в отсутствие соответствующих доказательств.

8. Некоторые другие страны также разработали ряд вторичных признаков, которые могут учитываться при определении наличия изобретательского уровня. Сами по себе вторичные признаки не могут играть определяющую роль при решении вопроса о наличии изобретательского уровня и не заменяют методiku определения наличия изобретательского уровня, сложившуюся в каждой юрисдикции⁵. Согласно сложившейся судебной практике Апелляционных палат Европейского патентного ведомства (ЕПВ), простой анализ на предмет присутствия признаков наличия изобретательского уровня не заменяет квалифицированной профессиональной оценки изобретения относительно уровня техники, предусмотренной положениями статьи 56 Европейской патентной конвенции (ЕПК), посвященной вопросам определения наличия изобретательского уровня.

9. Если такие признаки присутствуют, оценка общего состояния уровня техники и учет всех существенных факторов могут подтвердить наличие изобретательского уровня, но так бывает далеко не всегда⁶. Апелляционные палаты ЕПВ разъясняли, что вторичные признаки такого рода важны только в неочевидных случаях, то есть когда объективное рассмотрение документов, характеризующих уровень техники, еще не дал ясной картины⁷. Таким образом, как подсказывает и сам термин, «вторичные признаки» – это не более чем дополнительные моменты, учитываемые при решении вопроса о наличии изобретательского уровня. Иначе говоря, они лишь могут в отдельных случаях дать основание для особенно внимательного рассмотрения вопроса о степени очевидности изобретения⁸.

10. Таким образом, сам по себе тот факт, что заявитель (патентообладатель) представил вторичные доказательства, не означает, что они будут иметь определяющее значение при решении вопроса об очевидности изобретения⁹. Такие вторичные данные могут быть убедительными свидетельствами в пользу наличия изобретательского уровня

⁴ *Haberman v Jackal* [1999] FSR 685 (at 699 to 701).

⁵ См., например, ответы Германии на документ SCP/28.

⁶ Решения № Т 24/81, ОJ 1983, 133 и Т 55/86.

⁷ Решения № Т 645/94, Т 284/96, Т 71/98, Т 323/99 и Т 877/99.

⁸ Ответы Германии на документ SCP/22.

⁹ МРЕР, 2141.

только в конкретном случае, рассматриваемые в рамках оценки заявленного изобретения на основе уровня техники и общих знаний¹⁰. Другими словами, решение о значимости таких вторичных признаков принимается в каждом конкретном случае на основе учета фактических доказательств и в случае признания их более убедительными, чем доказательства, представленные в обоснование обратной позиции¹¹.

11. Область применения объективных доказательств неочевидности изобретения должна быть соизмерима с областью заявленного изобретения, в поддержку которого они приводятся¹². Например, хотя в практике ЕПВ неожиданный технический результат может считаться признаком наличия изобретательского уровня, он должен обеспечиваться самим заявленным объектом, а не просто какими-то дополнительными характеристиками, упомянутыми только в патентном описании. Неожиданный результат должен вытекать из отличительных признаков изобретения, рассматриваемых в сочетании с известными признаками, указанными в формуле. Аналогичным образом, согласно патентной практике Японии, эксперт может принять во внимание в качестве второстепенных свидетельств наличия изобретательского уровня коммерческий успех изобретения и тот факт, что потребность в нем ощущалась в течение долгого времени. Этот аргумент применим только в том случае, если эксперт убежден, что всё это обусловлено именно техническими свойствами заявленных изобретений согласно аргументации заявителя и приводимым им доказательствам, а не иными факторами, например, эффектом от применения определенных сбытовых методов или рекламы¹³.

12. В целом существует несколько вторичных признаков, признаваемых более чем в одной юрисдикции. К ним относятся следующие:

- заявленное изобретение удовлетворяет давно осознанную потребность или решает задачу, которую безуспешно пытались решить другие изобретатели¹⁴;
- заявленное изобретение пользуется особым коммерческим успехом или имеет большое экономическое значение¹⁵;
- заявленное изобретение копируется другими и предпочитается другим аналогам в уровне техники, или конкуренты на рынке пытались осуществить коммерческую реализацию заявленного изобретения (например, испрашивая лицензии)¹⁶;
- уровень техники «уводит» специалиста в данной области от заявленного изобретения, или изобретатель преодолевает техническое предубеждение¹⁷;

¹⁰ Ответы Германии на документ SCP/29.

¹¹ МПЕР, 2142.

¹² См., например, МПЕР, 716.02(d).

¹³ Руководство по патентной экспертизе ЯПВ, часть III, глава 2, раздел 2 («Изобретательский уровень»), п. 3.3.

¹⁴ Например, Австралия, Болгария, Китай, Хорватия, Франция, Германия, Израиль, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Словакия, Испания, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, АРОИС, ЕАПО и ЕПВ. См. также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

¹⁵ Например, Австралия, Австрия, Болгария, Китай, Хорватия, Германия, Израиль, Япония, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Испания, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, АРОИС, ЕПВ и ЕАПО.

¹⁶ Например, Австралия, Соединенные Штаты Америки и ЕПВ.

¹⁷ Например, Китай, Франция, Германия, Израиль, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Словакия, Испания, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, ЕПВ и ЕАПО. См. также «Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества» и «Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики».

- заявленное изобретение обеспечивает неожиданный технический эффект, результаты или преимущества¹⁸;
- заявленное изобретение позволяет преодолеть технические затруднения, которые не удавалось преодолеть иными способами¹⁹ или является особо сложным в плане технической реализации²⁰;
- заявленное изобретение обеспечивает неожиданно простое решение или неожиданно простой и экономичный способ производства²¹;
- в заявленном изобретении реализовано оригинальное техническое решение, открывающее неожиданное и нестандартное направление²².

13. В то время как детальная информация о практике некоторых стран и региональных патентных ведомств содержится в Приложении к настоящему документу, ниже даются лишь дополнительные общие сведения о некоторых из таких вторичных признаков, признаваемых в определенных юрисдикциях.

14. В судебной практике и директивных указаниях некоторых юрисдикций подробно разъясняется именно «вторичный» или вспомогательный характер вторичных признаков. Например, рассматривая дело «Elconnex Pty Ltd против Gerard Industries Pty Ltd» (1992) АИРС, суд признал, что давность существования осознанной проблемы может быть признаком наличия у изобретения, позволившего решить такую проблему, изобретательского уровня. Однако, хотя эти «моменты важны ... они не являются определяющими [...]». В неочевидных случаях наличие давно осознанной потребности и факт немедленного копирования изобретения другими вполне может оказаться для суда убедительным соображением [...]. Но в конечном итоге необходимо решать вопрос об очевидности заявленного изобретения».

15. Вместе с тем, в инструктивных материалах некоторых других юрисдикций те же самые признаки (например, удовлетворение давно осознанной потребности) просто включаются в перечень факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о наличии изобретательского уровня, или факторов, которые могут быть приняты во внимание для вынесения положительного заключения о наличии изобретательского уровня. В таких случаях понимание таких признаков как «вторичных» не всегда очевидно.

¹⁸ Например, Австралия, Китай, Израиль, Норвегия, Испания, Соединенные Штаты Америки, АРОИС и ЕПВ. См. также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

¹⁹ Например, Австралия и Германия.

²⁰ Например, ЕАПО.

²¹ Например, Германия, Израиль, Испания, ЕАПО и ЕПВ. См. также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

²² Например, ЕАПО. См. также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

Удовлетворение давно осознанной потребности и неуспех других

16. Если изобретение решает определенную техническую проблему, которую пытались решить в течение долгого времени, или иначе удовлетворяет давно осознанную потребность, в некоторых юрисдикциях это может считаться признаком наличия изобретательского уровня. Использование этого признака тесно связано с фактическим подтверждением фактора времени и возраста цитируемых документов, доказывающими, что проблема или потребность в ее решении действительно существовали в течение длительного времени.

17. Возраст документов, которые были известны задолго до даты подачи заявки, может считаться признаком наличия изобретательского уровня только в том случае, если потребность в решении нерешенной проблемы существовала в течение всего периода времени с даты создания таких документов до даты подачи заявки на изобретение²³. Аналогичным образом, согласно практике Соединенных Штатов Америки, давно осознанная потребность должна была быть постоянной и признаваться лицами, обладающими обычными знаниями в данной области техники, а заявленное изобретение должно быть первым изобретением, удовлетворившим эту потребность²⁴.

18. Длительное время, которое при этом принимается во внимание – это время с момента, когда проблема стала очевидной, до момента подачи патентной заявки, содержащей ее решение²⁵. Точная продолжительность периода, признаваемого достаточно «длительным», зависит от конкретных обстоятельств.

19. Для доказательства наличия изобретательского уровня недостаточно, чтобы давно осознанная потребность была зафиксирована лишь одним специалистом. Обычно такая давно осознанная потребность признается только в том случае, если подтверждается, что имели место разные и неоднократные попытки решения соответствующей проблемы. Так, в Германии признаком наличия изобретательского уровня может быть то, что сообщество экспертов уже пыталось в течение длительного времени найти решение проблемы или признало, что изобретение позволяет избежать недостатков, характерных для других способов ее решения.

20. Согласно судебной практике Соединенного Королевства, если изобретатель решил давно осознанную проблему средствами, которые другие могли использовать, но не использовали, его изобретение может обладать изобретательским уровнем (дело «Minnesota Mining and Manufacturing Co против Rennicks (UK) Ltd», [1992] RPC 331) RPC 331)²⁶. Но если изобретатель решил давнюю проблему, используя обычным путем материалы или методы, ставшие известными лишь недавно, изобретение не считается обладающим изобретательским уровнем. Кроме того, в Руководстве по патентной экспертизе Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС) разъясняется, что если продукт не изготавливался из конкретного материала или при помощи конкретного процесса по соображениям их стоимости, и такой материал или процесс становятся дешевле, или рыночная стоимость продукта повышается, изобретение едва ли будет признано обладающим изобретательским уровнем.

²³ T 79/82 и T 295/94.

²⁴ MPEP, 716.04.

²⁵ T 478/91. См. также материалы о практике Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.

²⁶ В деле «Chiron Corpн против Organon Teknika Ltd ([1994] FSR 202) полипептид, содержащий антигенные детерминанты белков вируса гепатита С, был признан неочевидным изобретением, поскольку, несмотря на предпринимавшиеся в течение 10 лет попытки многих групп ученых выявить возбудителя «гепатита ни А, ни Б», патентообладателям удалось получить его уникальным способом, применив известный метод, использование которого в данном случае не было очевидным.

21. В некоторых странах предпринимавшиеся ранее неудачные попытки других лиц достичь того же результата, который обеспечивается заявленным изобретением, могут считаться вторичным признаком наличия изобретательского уровня²⁷. В этой связи суды Австралии признавали, что если попытки решить проблему предпринимались ранее, но оказались неудачными²⁸, или если процесс получения решения был сложным и трудоёмким и нестандартным и включал «множество проб, ошибок и тупиковых направлений поиска»²⁹, изобретение может быть признано имеющим изобретательский уровень.

Коммерческий успех

22. То, что заявленное изобретение имело коммерческий успех, может считаться в некоторых юрисдикциях релевантным с точки зрения признания наличия у него изобретательского уровня. Однако коммерческий успех не может считаться признаком наличия изобретательского уровня сам по себе³⁰. В некоторых странах релевантным фактом признается быстрый коммерческий успех в сочетании с данными о том, что изобретение удовлетворило давно осознанную потребность³¹. Лицо, заявляющее о коммерческом успехе своего изобретения в обоснование его неочевидности обязано доказать, что такой успех непосредственно связан с техническими свойствами изобретения, а не с другими факторами, такими как методы сбыта или рекламы³², или с иными событиями коммерческого характера, имеющими внешний характер по отношению к техническим преимуществам заявленного изобретения³³. В одной стране коммерческий успех продукта может считаться признаком наличия изобретательского уровня только в той мере, в какой это обусловлено техническими причинами³⁴.

23. В рамках неисконной процедуры, принятой в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (ВППТЗ США), для того, чтобы этот способ доказывания неочевидности изобретения был принят к рассмотрению, заявитель обязан доказать, что коммерческий успех изделия был обусловлен именно заявленными свойствами изобретения³⁵. Кроме того, чтобы коммерческий успех устройств, соответствующих формуле изобретения, был принят во внимание как один из факторов при решении вопроса о неочевидности изобретения, он должен быть обусловлен функциями и преимуществами, раскрытыми в заявке или с необходимостью вытекающими из патентного описания³⁶.

²⁷ См. материалы о практике Испании, Соединенных Штатов Америки, а также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

²⁸ *Technograph Printed Circuits Limited v Mills and Rockley (Electronics) Limited [1972] RPC 346 at 353.*

²⁹ *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd (2002) 212 CLR 411.*

³⁰ Суды Австралии признавали, что, хотя коммерческий успех не может быть определяющим фактором сам по себе, это «существенный момент», который должен учитываться «с учетом всех приводящих обстоятельств» (дело «*Meyers Taylor Pty Ltd против Vicarr Industries Ltd*» (1977) CLR 228, стр. 239) и что коммерческий успех представляет собой «важный аргумент в защиту патента», который должен рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае (дело «*General Tire & Rubber Company против Firestone Tyre and Rubber Company Ltd*» [1972] RPC 457 at 503).

³¹ Рекомендации по вопросам патентной экспертизы ЕПВ, часть G, глава VII, 10.3. См. также материалы о практике Испании и АРОИС.

³² См., например, материалы о практике Китая, Германии, Японии, Республики Корея, Сингапура, Испании, АРОИС и ЕПВ.

³³ Решение по делу *Mageli*, 470 F.2d1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973).

³⁴ *BGH, Xa ZR 22/06 (2009) – Dreinahtschlauchfolienbeutel, GRUR 2010, 44; BGH, X ZR 104/90 (1993) – Meßventil, GRUR 1994, 36.*

³⁵ Тем не менее, в гражданском производстве, в деле «*Demaco Corp. против F. VonLangsdorff Licensing Ltd.* (851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)) патентообладатель не обязан был доказать, что коммерческий успех не был обусловлен другими факторами. «Требование доказывания отсутствия влияния всех мыслимых приводящих обстоятельств создавало бы неоправданное бремя и противоречило бы обычным принципам доказывания».

³⁶ МРЕР, 716.03(b).

24. В своем решении № Т 110/92 Апелляционная палата ЕПВ не ставила под сомнение тот факт, что нагревательная установка, соответствующая пункту 1 формулы изобретения, могла иметь коммерческий успех. Однако такой коммерческий успех сам по себе, в том в случае, когда правомерная экспертиза заявленного объекта изобретения на техническую неочевидность дала негативный результат, не может считаться основанием для вывода о наличии изобретательского уровня даже в том случае, если палата была убеждена, что коммерческий успех был обусловлен техническими свойствами нагревательной установки, а не другими причинами – например, факторами коммерческого характера.

25. В другом деле, которое рассматривалось судом Соединенного Королевства, хотя пункт 1 формулы изобретения охватывал изделия, имевшие коммерческий успех, он охватывал и другие изделия, так и не добившиеся такого успеха, и в пункте 1 формулы не были указаны свойства, которые могли обеспечить такой успех. Суд посчитал, что в этом случае все объекты, охватываемые формулой изобретения, должны были бы иметь свойства, способствующие коммерческому успеху изобретения³⁷.

26. В Испании в ходе производства по делу ECLI: ES:JMB:2012:1265³⁸ патентообладатель утверждал, что запатентованный им продукт «Seroquel Prolong» является одним из 20 самых продаваемых лекарственных препаратов в мире и что его продажи в Испании за предыдущий финансовый год выросли на 42%. Кроме того, патентообладатель продемонстрировал неожиданный эффект заявленного изобретения, проявляющийся в том, что препарат, особенно при больших дозах, имеет менее выраженное побочное действие. Эти два вторичных признака были приняты во внимание судом, признавшим заявленное изобретение обладающим новизной и изобретательским уровнем. Решение было обжаловано в апелляционном суде (ECLI: ES:APB:2013:11696)³⁹. Суд второй инстанции признал патент недействительным по основаниям отсутствия изобретательского уровня. Комментируя признак коммерческого успеха, суд, признавая коммерческий успех запатентованного продукта, указал, тем не менее, что сам по себе этот фактор не может считаться признаком наличия изобретательского уровня и что ему все же не были предоставлены другие дополнительные данные, убедительно доказывающие изобретательский уровень разработки. Комментируя признак неожиданного результата, суд посчитал, что более слабое побочное действие лекарства не было неожиданным результатом с учетом уровня техники.

27. Поскольку экспертиза большинства патентов происходит на ранних этапах разработки технического решения, демонстрация его коммерческого успеха на ранних этапах патентной процедуры может быть сложной для заявителей. Вместе с тем, этот фактор может оказаться релевантным при определении наличия изобретательского уровня на более поздних этапах процедуры, осуществляемой патентным ведомством, или на этапе судебного разбирательства.

³⁷ *Tetra Molectic Ltd v Japan Imports Ltd*, [1976] RPC 547.

³⁸ Дело ECLI: ES:JMB:2012:1265: Коммерческий суд Барселоны, секция 2. Апелляционное производство № 523/2011; решение № 202/2012 от 09/07/2012 г.

³⁹ ECLI: ES:APB:2013:11696: Окружной суд Барселоны, секция 15. Апелляционное производство № 687/2012; решение № 367/2013 от 22/10/2013 г.

Копирование другими лицами и рыночная конкуренция

28. В некоторых юрисдикциях в качестве факторов при решении вопроса об изобретательском уровне могут приниматься во внимание объем копирования изобретения другими лицами или действия конкурентов на рынке, которые достаточно тесно связаны с коммерческим успехом заявленного изобретения. Рассматривая дело «Meyers Taylor Pty Ltd против Vicarr Industries Ltd» ((1977) CLR 228, с. 239), Высокий суд Австралии привел факт копирования заявленного изобретения как свидетельство «общественной потребности, которая связана с вопросом об очевидности изобретения», хотя и не может быть определяющим доказательством сам по себе. В Соединенных Штатах Америки заявители также могут представлять доказательства того, что конкуренты на рынке копируют изобретение, а не используют изделия, известные из уровня техники, и это часто делается при судебном разбирательстве. Но для того, чтобы этот момент был признан значимым, самого по себе факта копирования недостаточно, поскольку он может быть связан с другими моментами, такими как нарушение патентных прав или пренебрежение способностью патентообладателя добиться их защиты⁴⁰.

29. Апелляционная палата ЕПВ указала в своем решении № Т 915/00, что коммерческая реализация изобретения, стремление конкурентов на рынке получить лицензии на его использование и признание достоинств изобретения научным сообществом представляют собой убедительные дополнительные вторичные признаки наличия у него изобретательского уровня. Эти факторы могут, но не обязательно должны, приводить, к положительному решению о наличии изобретательского уровня. В решении по делу № Т 812/92 было указано, что незадолго до подачи заявки на патент, оспариваемый истцом, один из конкурентов патентообладателя предложил своему клиенту техническое устройство, в котором техническое преимущество, представленное в изобретении, не было доведено до практической реализации. Апелляционная палата отметила, что это могло свидетельствовать о наличии у изобретения изобретательского уровня. В своем решении № Т 252/06 палата подтвердила наличие изобретательского уровня, приводя, в частности, то основание, что конкуренты правообладателя использовали технические идеи, раскрытые в патенте, и подавали собственные патентные заявки, основанные на этих идеях.

Преодоление технического предубеждения, скептическое мнение специалистов и расхождение с направлением, подсказываемым уровнем техники

30. Согласно практике некоторых стран, изобретательский уровень иногда может быть установлен путем демонстрации необходимости опровержения известного предубеждения, то есть распространенного, но неверного мнения о том или ином техническом факте⁴¹. Предубеждение, существующее в той или иной области – это предвзятое мнение или идея, которые разделяются многими или всеми специалистами этой области. Аналогичным образом, в некоторых странах убедительным доказательством неочевидности изобретения служат проявления недоверия к нему или скептического мнения о нем специалистов⁴².

31. Наличие такого предубеждения обычно подтверждается ссылками на литературу или энциклопедии, опубликованные до даты приоритета заявки. Согласно практике французских судов, предубеждение технического характера, не обязательно должно быть выражено явным образом, будь то в патентном документе или в документах, относящихся к уровню техники.

⁴⁰ МРЕР, 716.06.

⁴¹ Решения № № Т119/82, ОJ 1984, с. 217; Т48/86.

⁴² МРЕР, 716.05. В деле «Dow ChemicalCo» суд указал, что «скептическое мнение специалиста, высказанное до того, как изобретатели доказали его неправоту, может иметь доказательный смысл».

32. В этой связи в Руководстве по патентной экспертизе ВИСС разъясняется, что эксперт обязан учесть как то, к какому направлению исследований склонялся бы специалист в данной области техники, так и то, против какого направления исследований он был бы предубежден. Изобретение может считаться неочевидным, если оно противоречит общепринятым мнениям и практике соответствующей области техники⁴³. Это может служить определяющим фактором при принятии решения, если, например (i) общие знания в данной области техники были таковы, что специалист не осознавал проблемы, существующей в уровне техники; (ii) определенные материалы или методы считались специалистом не подходящими для конкретной цели, однако изобретатель обнаружил недостаточную обоснованность такого предубеждения; (iii) определенный этап процесса или компонент устройства считались обязательными, однако изобретатель обнаружил, что без них можно обойтись.

33. Чтобы показать, что изобретатель преодолел техническое предубеждение, патентообладатель (или заявитель) обязан доказать – например, ссылками на соответствующую техническую литературу – что такое предубеждение действительно существовало⁴⁴. В тех случаях, когда идет речь о признании наличия предубеждения, сложившаяся судебная практика Апелляционных палат ЕПВ требует очень тщательного анализа. Техническое решение, преодолевающее предубеждение, должно противоречить господствующим представлениям специалистов в соответствующей области, то есть их единогласно разделяемому опыту и понятиям, и простого свидетельства о том, что решение было отвергнуто отдельными специалистами или фирмами, в данном случае недостаточно⁴⁵. В решении № Т 1989/08 Апелляционная палата указала, что это означает почти такие же жесткие требования в отношении убедительности доказательств, как и требования, касающиеся общих знаний о соответствующей области техники.

34. В некоторых странах изобретательский уровень не может не быть признан, если уровень техники или общие знания идут вразрез с предложенным техническим решением, исключая случаи, когда в уровне техники усматриваются явные ошибки, которые могут быть исправлены специалистом⁴⁶.

Неожиданный технический эффект, результат или преимущества

35. В некоторых юрисдикциях признаком наличия изобретательского уровня может считаться неожиданный технический эффект или результат.

36. Неожиданный результат должен вытекать из отличительных признаков заявленного изобретения в их сочетании с его известными признаками. Он не может вытекать из признаков, которые в их сочетании уже зафиксированы в уровне техники. Таким образом, неожиданный дополнительный эффект не сообщает изобретательского уровня очевидному решению. Если объединение элементов, существовавших в уровне техники, для решения существенной части проблемы, было очевидным для специалиста, то даже получение неожиданного дополнительного эффекта, позволяющего одновременно решить другую часть проблемы, в принципе не считается свидетельством наличия изобретательского уровня⁴⁷.

⁴³ *Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd [2001] RPC 26.*

⁴⁴ Решения № Т 60/82, Т 631/89, Т 695/90, Т 1212/01.

⁴⁵ См. также материалы о практике Сингапура, согласно которым предубеждение должно быть достаточно распространенным, чтобы можно было считать, что оно разделяется специалистом в соответствующей области.

⁴⁶ См. материалы о практике Австралии, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки.

⁴⁷ Решение № Т170/06.

37. Аналогичным образом, общий подход в судебной практике США состоит в том, что если заявленное изобретение дало результат, превысивший ожидания, это может служить элементом доказательств, свидетельствующих в пользу правового вывода о неочевидности рассматриваемых пунктов формулы изобретения⁴⁸. Поскольку эффект, превышающий просто суммарный эффект, может быть как ожидаемым, так и неожиданным, заявитель обязан, кроме того, доказать, что результаты превышают в неочевидной степени результаты, ожидавшиеся исходя из уровня техники, и что эти результаты обеспечивают важное практическое преимущество⁴⁹. Доказательство (i) наличия неочевидных или неожиданных положительных свойств (например, более сильного проявления свойства, которое является общим для заявленного соединения и соединений, известных из уровня техники, (ii) наличия у заявленного изобретения неожиданного свойства, отсутствовавшего в уровне техники, или (iii) отсутствия свойства, которое заявленное изобретение должно было бы иметь согласно техническим представлениям, основанным на уровне техники, может быть признаком неочевидности изобретения⁵⁰.

38. Согласно разъяснениям, содержащимся в Руководстве по патентной экспертизе Ведомства интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), неожиданный технический результат означает, что техническое действие изобретения показывает «качественное» изменение относительно аналогов в уровне техники, т.е. новый уровень производительности, или неожиданное «количественное» изменение, и такое качественное или количественное изменение не могло заранее предполагаться специалистом в данной области техники.

39. Если из уровня техники ясно, что получение результата, более или менее соответствующего признакам, указанным в формуле заявленного изобретения (например, виду отсутствия альтернатив, создающего ситуацию «однонаправленного движения») было уже очевидным для специалиста, неожиданный результат считается просто дополнительным эффектом, не сообщаемым заявленному объекту изобретательского уровня⁵¹. Но если специалисту приходится выбирать из ряда возможностей, такая однозначная ситуация не возникает, и получение неожиданного результата вполне может привести к признанию наличия изобретательского уровня.

40. Согласно сложившейся практике ЕПВ, неожиданный результат (преимущество или положительное свойство), продемонстрированный в ходе сравнительных испытаний, может считаться признаком наличия изобретательского уровня. Если проводятся сравнительные испытания, призванные доказать наличие изобретательского уровня, связанного с улучшенным эффектом разработки, сравнение с ближайшими аналогами в уровне техники должно быть организовано таким образом, чтобы оно убедительно доказывало, что предполагаемое преимущество или эффект связаны именно с характерной особенностью изобретения, отличающей его от ближайших аналогов⁵². При анализе решаемой изобретением проблемы предполагаемые, но не подтвержденные преимущества изобретения не принимаются во внимание⁵³.

41. В некоторых юрисдикциях считается, что даже если изобретение получено в результате ожидаемого ухудшения по сравнению с аналогами в уровне техники,

⁴⁸ МПЕР 716.02(a).

⁴⁹ Там же

⁵⁰ Там же

⁵¹ Решения № № Т 231/97 и Т 192/82. См. также материалы о практике Австралии и АРОИС.

⁵² Решения № № Т 197/86, ОJ 1989, 371; Т 234/03 и Т 378/03.

⁵³ Решения № № Т 20/81, ОJ 1982, 217 и Т 561/94.

нефункционального изменения аналогов или просто выбора из большого числа возможных решений, но в результате такого изменения или выбора обнаруживается неожиданное преимущество, изобретательский уровень может быть признан⁵⁴.

Преодоление практических затруднений

42. Согласно практике судов Австралии, если само решение очевидно, но его практическая реализация связана с затруднениями, а преодоление таких затруднений требует определенных изобретательских решений, это может быть основанием для признания наличия изобретательского уровня. И наоборот, если «какая-то проблема конструктивного исполнения... [при реализации технического решения] ... легко могла бы быть решена любым специалистом в данной области,... следует считать такое сочетание очевидным»⁵⁵. Аналогичным образом, суды Германии считают, что наряду с другими факторами должны учитываться характер, масштаб и последствия трудностей, могущих возникнуть при реализации решения, риск того, что такие трудности значительно усложняют решение задачи или делают ее решение невозможным, а также время, затраты средств и объем усилий, необходимых для решения проблемы⁵⁶.

Неожиданно простое решение

43. По мнению одного из немецких судов, то обстоятельство, что до даты подачи или даты приоритета заявки ни один специалист не пришел к техническому решению, позволяющему получать (известный) массовый продукт новым, более простым и экономичным способом, который раскрыт в заявке, оправдывает предположение о наличии изобретательского уровня, хотя потребность в таком решении давно ощущалась⁵⁷. Аналогичным образом, в соответствии с практикой ЕПВ, в тех случаях, когда речь идет об области техники, имеющей большое коммерческое значение и привлекающей значительное внимание, простота предложенного решения может быть признаком наличия изобретательского уровня. Таким образом, трудность получения простого решения, не снижающего качества продукта, может указывать на наличие изобретательского уровня⁵⁸. Однако это предполагает отсутствие в уровне техники каких-либо элементов, указывающих на предложенное решение.

СЕЛЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Общие вопросы

44. Селективное изобретение обычно представляет собой, например, выбор конкретных элементов, подмножеств или частей интервалов, входящих в состав более крупных множеств или интервалов, известных из уровня техники, но не раскрытых специально. Руководство по патентной экспертизе ЕПВ гласит, что «объект селективного изобретения отличается от ближайших аналогов в уровне техники тем, что он представляет собой выбранные подмножества или части интервалов». Аналогичным образом, согласно Руководству по патентной экспертизе Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КВИС), селективное изобретение – это изобретение,

⁵⁴ Решения № № Т 72/95 и Т 939/92. См. также материалы о практике Сингапура и Соединенного Королевства и раздел «Селективные изобретения» настоящего документа.

⁵⁵ *Tetra Moletric Ltd v Japan Imports Ltd [1976] RPC 541, 581.*

⁵⁶ *BGH, X ZR 27/04 (2007) – Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) - PNGase F, IBRRS 2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) – Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016, 1027.*

⁵⁷ *BGH, I ZR 156/54 (1957) – Polstersessel, GRUR 1957, 543.*

⁵⁸ Решения № № Т 106/84, OJ 1985, 132; Т 229/85, OJ 1987, 237; Т 9/86, OJ 1988, 12; Т 29/87, Т 44/87, Т 528/89 и Т 73/95.

которое предполагает выбор единичного объекта из родового множества, раскрытого в уровне техники, включая выбор объектов, которые не были определенным образом раскрыты в ссылках на известный уровень техники в качестве основных элементов⁵⁹.

45. селективные изобретения могут признаваться патентоспособными независимо от существования элементов уровня техники, определенных на более общем родовом уровне, и в этом случае оценка патентоспособности проводится отдельно в каждом конкретном случае. В целом этот подход основан на том, что если все единичные объекты в пределах известного рода объектов признаются непатентоспособными, у исследователей будет меньше стимулов к поиску путей дальнейшего совершенствования объектов в области техники, которая в целом считается известной. При определенных обстоятельствах – например, если какое-то подмножество или подгруппа внутри известного более общего интервала или диапазона обнаруживает неожиданное преимущество, которого в целом не ожидали в уже известной родовой области, патентная охрана такого подмножества или частичного интервала может быть оправданной как способ правомерного стимулирования исследований, способствующих дальнейшему техническому прогрессу. Здесь необходимо поддержание должного баланса между стимулированием инноваций в пределах уже известной области, и дестимулированием патентной охраны очевидных и предсказуемых элементов, выбираемых из известной области.

46. Селективные изобретения возможны в любой области техники: никаких ограничений в отношении самих таких областей техники не выявлено. Тем не менее, представляется, что на практике селективные изобретения в основном встречаются в химии и биотехнологии. Например, селективное изобретение может представлять собой конкретную группу соединений с определенными полезными свойствами, которые не наблюдаются у соединений более общего известного класса, или выбор конкретного интервала значений (например, температуры), определяющих и ограничивающих условия протекания известного химического процесса. Оно может также состоять в выборе конкретных соединений из ряда альтернативных соединений, образующих группу Маркуша. Возможно, что это обусловлено экспериментальным и непредсказуемым характером результатов исследований в этих областях, так как вопрос об очевидности или неочевидности заявленного изобретения решается, в частности, с учетом степени предсказуемости заявленного изобретения специалистом в данной области на основании уровня техники⁶⁰.

47. Поскольку оценка изобретательского уровня в области химии – это один из вопросов, предложенных в пункте 8 документа SCP/24/3 (предложение делегации Испании), описания селективных изобретений из области химии, включая примеры из этой области, будут даны в отдельном документе, который будет представлен на рассмотрение ПКПП на его следующей сессии. Соответственно, настоящий документ содержит лишь общее описание процесса оценки изобретательского уровня селективных изобретений.

⁵⁹ В Руководстве по экспертизе патентов и полезных моделей Японии говорится, что «селективное изобретение – это изобретение в области техники, в которой действие, обусловленное структурой объекта, с трудом поддается прогнозированию и описывается следующими пунктами (i) или (ii): (i) изобретение В, выделенное из изобретения А, выраженного в публикации и т. д. в виде более общего определения и описываемое более узким определением, входящим в состав такого общего определения, когда новизна изобретения В не отрицается изобретением А, описанным в публикациях и т. д. более общим определением; (ii) изобретение В, выделенное из изобретения А, описанного как решение, допускающее множественные варианты выбора».

⁶⁰ См.: решение по делу «Eisai Co. v. Dr. Reddy's labs, Ltd.», 533 F.3d 1353, 1359 (Fed. Cir. 2008) («В той мере, в какой область техники характеризуется непредсказуемостью, как это часто бывает в различных областях химии, выполнение требования "определенности и предсказуемости решений", которое содержится в решении суда по делу KSR, может быть проблематичным, поскольку вероятность реальной предсказуемости потенциальных технических решений оказывается ниже»).

Оценка изобретательского уровня

48. Информация, собранная по некоторым юрисдикциям, в целом говорит об отсутствии каких-то специальных правил оценки изобретательского уровня селективных изобретений, то есть в каждой из этих юрисдикций применяются общие принципы определения наличия изобретательского уровня. Тем не менее, административные инструкции и судебная практика некоторых стран содержат определенные указания в отношении применения этих общих принципов к селективным изобретениям.

49. Представляется, что в некоторых странах при определении наличия изобретательского уровня селективных изобретений в целом часто учитываются следующие моменты:

- (i) обеспечивает ли селективное изобретение особый технический результат, характеристики или преимущество по сравнению с аналогами из уровня техники;
- (ii) неожиданность такого особого технического результата, характеристики или преимущества или невозможность его предсказания специалистом в данной области исходя из уровня техники.

В некоторых юрисдикциях также поясняется, что если результат является однотипным (или качественно однородным) с результатом аналогов, неожиданный результат, обеспечиваемый селективным изобретением, должен быть значимым в количественном отношении или иметь важное техническое значение⁶¹.

50. В этой связи чисто произвольный выбор⁶², простой выбор из ряда альтернатив⁶³, выбор на основе применения обычного метода проб и ошибок⁶⁴, выбор с применением специалистом в данной области обычных процедур технического проектирования⁶⁵ и выбор на основе простой экстраполяции из уровня техники⁶⁶ обычно считаются неочевидным выбором из ряда известных возможностей.

51. Для оценки изобретательского уровня селективных изобретений важное значение имеет решение вопроса о том, что подсказывают, явным или неявным образом, специалисту в соответствующей области ссылки на уровень техники и общедоступные знания в отношении выбора заявленного изобретения. Соответственно, вопрос о том, «наводит» ли весь уровень техники специалиста в данной области на идею конкретного выбора или «уводит» его от этого выбора, считается релевантным фактором, например, в практике Австралии. Аналогичным образом, если заявленное изобретение с неизбежностью вытекает из изменений в уровне техники таким образом, что специалист в данной области естественным образом пришел бы к идее выбора заявленного изобретения («однонаправленная ситуация»), такое изобретение не считается обладающим изобретательским уровнем⁶⁷. Точно так же, согласно судебной практике Соединенного Королевства, релевантным для вопроса об очевидности изобретения может быть объем класса аналогов в уровне техники, из которого был сделан выбор.

⁶¹ См., например, материалы о практике Китая, Японии, Республики Корея и Соединенного Королевства.

⁶² См., например, материалы о практике Германии, Соединенного Королевства и Сингапура.

⁶³ См., например, материалы о практике Китая, Германии и ЕПВ.

⁶⁴ См., например, материалы о практике Китая и ЕПВ.

⁶⁵ Там же

⁶⁶ Там же

⁶⁷ См., например, материалы о практике Сингапура, Соединенного Королевства и ЕПВ.

52. В странах, в которых неожиданный технический результат, характеристики или преимущество, обеспечиваемые селективным изобретением, считаются важным аспектом доказывания его изобретательского уровня, суды часто отмечают, что такой результат, характеристики или преимущество должны быть ясно обозначены или иным образом убедительно обоснованы в заявке на дату ее подачи⁶⁸. Тем не менее, данные, доказывающие неожиданный технический результат, характеристики или преимущество, которые обоснованы в патентном описании, обычно могут быть представлены заявителем даже после даты подачи заявки. Некоторые вторичные признаки, описанные выше в настоящем документе, могут быть особенно релевантными для селективных изобретений.

53. Кроме того, обычно считается, что неожиданный результат или преимущества, обеспечиваемые селективным изобретением, должны быть характерны для всего заявленного интервала, а не только для какой-то его части⁶⁹.

54. В Соединенных Штатах Америки вопрос об очевидности селективных изобретений, как и вопрос об очевидности любых других изобретений, решается путем применения «факторов Грэма». В отношении селективных изобретений Руководство по практике патентной экспертизы (МРЕР) требует от экспертов установления фактов в отношении: (i) структуры заявленного изобретения и аналогов из уровня техники; (ii) физических или химических особенностей и полезных свойств, раскрытых в уровне техники и любых проблем, которые предположительно решаются всей родовой совокупностью в области техники; (iii) предсказуемости решения; и (iv) числа видовых единиц, входящих в родовую совокупность.

55. Кроме того, хотя эксперты обязаны учитывать содержание всех релевантных документов, относящихся к уровню техники, МРЕР рекомендует им учитывать следующие моменты, когда они присутствуют (ориентировочный список): (i) объем родовой совокупности в уровне техники; (ii) наличие в ссылках на уровень техники определенного указания конкретных оснований, действующих в пользу или не в пользу выбора заявленных видовых единиц или подмножества; (iii) наличие в документации указаний в отношении сходства или различия структурных элементов (любых указаний на наличие «типичных», «предпочтительных» или «оптимальных» видовых единиц или подмножеств в рамках раскрытой родовой совокупности); (iv) характеристики и полезные свойства структурно сходных видовых единиц или подмножеств, имеющих в уровне техники; и (v) предсказуемость технологии.

56. В рамках этих общих принципов итоговое решение о патентоспособности селективного изобретения в Соединенных Штатах Америки принимается с учетом всех имеющихся документальных данных, исходя из наиболее веских доказательств и при должном учете убедительности любых аргументов и любых вторичных доказательств⁷⁰. Доказательства могут содержаться в патентном описании в момент его подачи, прилагаться к заявке в момент ее подачи или подаваться в виде письменных показаний или заявлений в какой-то другой момент до истечения срока рассмотрения заявки. Что касается селективных изобретений, таким доказательством может быть то, что заявленное изобретение показывает неожиданное улучшение свойств или свойства, не зафиксированные в уровне техники. К числу таких доказательств может также относиться значимость выбора, произведенного из родовой совокупности.

⁶⁸ См., например, материалы о практике Сингапура, Республики Корея и Соединенного Королевства.

⁶⁹ См., например, материалы о практике Норвегии, Сингапура, Республики Корея, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и ЕПВ. См. также Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

⁷⁰ МРЕР, 2142.

57. Ниже приводятся сведения о практике некоторых стран в данной области.

Австралия⁷¹

58. В решении по делу «Minnesota Mining & Manufacturing Co против Beiersdorf (Australia) Ltd» (1980) 144 CLR 253 at 293) говорится, что «В случае комбинационного патента изобретение состоит в отборе элементов, которым по необходимости исключаются другие возможные элементы. Наличие публикаций, раскрывающих по отдельности такие элементы или другие возможные элементы, само по себе не делает предполагаемое изобретение очевидным. Необходимо доказать очевидность самого отбора единиц из разных, возможно, множественных, альтернатив». Если решение представляет собой одну из нескольких альтернатив и никакого специального мотива или основания конкретного решения не существует, но при этом оно обнаруживает неожиданное или не предполагавшееся преимущество, такое решение не является очевидным, поскольку специалист не сделал бы «прямого выбора в пользу изобретения»⁷².

59. И наоборот, если бы специалист в данной области имел особое побуждение к принятию конкретного решения или в пользу конкретного выбора и реализация конкретного решения или осуществление заявленного выбора не связана с какими-то практическими трудностями, заявленное решение не обладает изобретательским уровнем. Это связано с тем, что, как сказано, заявленное решение «находится... по линии обычного поиска»⁷³. Особое побуждение присутствует, если решение подсказывается уровнем техники, если решение подсказывается общими знаниями, если другие решения не подсказываются общими знаниями или другие решения связаны с практическими затруднениями. Доказательства гарантированности или «явной предсказуемости» успеха не требуется.

Китай⁷⁴

60. При определении изобретательского уровня селективного изобретения главный фактор, принимаемый во внимание – это вероятность того, что выбор даст неожиданный технический результат. И наоборот, селективные изобретения признаются не имеющими изобретательского уровня в следующих случаях:

- (i) изобретение состоит в простом выборе из ряда известных возможностей или ряда одинаково приемлемых альтернатив, и выбранное решение не обеспечивает никакого неожиданного результата;
- (ii) изобретение заключается в выборе конкретных размеров, температурных диапазонов или иных параметров из ограниченного ряда возможных вариантов, причем такой выбор может быть сделан специалистом в данной области в рамках обычной технической деятельности и не обеспечивает никакого неожиданного технического результата;
- (iii) изобретение может быть получено путем простой и прямой экстраполяции известного уровня техники.

Германия⁷⁵

⁷¹ См. материал, представленный Австралией на 28-й сессии ПКПП.

⁷² *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411.*

⁷³ *Elconnex Pty Ltd v Gerard Industries Pty Ltd 105 ALR 247 at 262.*

⁷⁴ Методические рекомендации по вопросам патентной экспертизы, часть II, глава 4, п. 4.3.

⁷⁵ См. материал, представленный Германией на 28-й сессии ПКПП

61. Изобретательский характер выбора может состоять в том, что конкретный выбранный интервал обладает ценными свойствами по сравнению с известным интервалом – например, дает неизвестный ранее или более выраженный эффект, которого не мог ожидать специалист. С другой стороны, изобретательский уровень произвольного и случайного выбора, как правило, не признается⁷⁶, и это касается как выбора какой-то области из более широкого интервала, так и выбора одной из нескольких альтернатив⁷⁷. Далее, обобщающее указание интервала значений не может считаться имеющим изобретательский уровень, если выбор конкретных значений из заявленного однородного интервала значений был очевидным для специалиста на основе уровня техники⁷⁸. Кроме того, выбор одного из нескольких вариантов решения технической проблемы, усматриваемых специалистом среди аналогов в уровне техники, не может считаться обладающим изобретательским уровнем только на том основании, что другие решения представлялись среднему специалисту более подходящими или целесообразными⁷⁹.

62. При решении вопроса об очевидности альтернативных решений может использоваться такой вторичный критерий, как «обоснованное ожидание успеха»⁸⁰.

Япония⁸¹

63. Эксперт принимает решение о том, что селективное изобретение обладает изобретательским уровнем, если действие селективного изобретения соответствует всем приведенным ниже пунктам (i - iii):

- (i) селективное изобретение имеет полезное действие, не описанное в документации, характеризующей уровень техники и т. д.;
- (ii) селективное изобретение обеспечивает результат, отличный от результата изобретения, определяемого более общим образом или представляющего собой выбор из нескольких вариантов, или дает качественно идентичный, но количественно более выраженный результат;
- (iii) действие селективного изобретения не может быть предсказано специалистом в данной области на основании уровня техники.

Пример: Известно, что соединения, описываемые некоторой общей формулой, обладают инсектицидными свойствами. Заявленное изобретение охватывается такой общей формулой, однако изобретение основано на открытии определенного соединения (об инсектицидных свойствах которого ничего конкретно не известно), значительно менее ядовитого для людей в сравнении с другими соединениями, описываемыми той же общей формулой, и состоит в выборе конкретного соединения в качестве активного ингредиента инсектицида. Никаких данных, которые делали бы действие данного соединения предсказуемым, не существует. В данном случае заявленное изобретение обладает изобретательским уровнем в качестве селективного изобретения.

64. Аналогичным образом, если различие между заявленным изобретением и уровнем техники состоит в ограничении числового интервала, изобретение может обладать

⁷⁶ BGH, X ZR 56/03 (2007) – *Injizierbarer Mikroschaum*, GRUR 2008, 56.

⁷⁷ BGH, X ZR 7/00 (2003) – *Blasenfreie Gummibahn I*, GRUR 2004, 47.

⁷⁸ BGH, X ZR 100/10 (2013) – *Laser-Feinabtastung*, IBRRS 2014, 0122.

⁷⁹ BGH, X ZR 49/94 (1996) – *Rauchgasklappe*, GRUR 1996, 857.

⁸⁰ BGH X, ZR 50/09 (2012) – *Ebastin*, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) – *Calcipotriol-Monohydrat*, GRUR 2012, 803.

⁸¹ Руководство по экспертизе патентов и полезных моделей Японии, часть II, глава II, раздел 4, п. 7.2.

изобретательским уровнем, если: (i) действие заявленного изобретения, не раскрытое в уровне техники, оказывается более выраженным в ограниченном интервале числовых значений; (ii) действие заявленного изобретения отлично по характеру от действия, обеспечиваемого его аналогами из уровня техники, или является существенно более выраженным, но идентичным действию аналогов из уровня техники; и (iii) действие изобретения не может быть предсказано специалистом на основании уровня техники на дату подачи заявки. Преимущество считается выраженным, если оно проявляется на всем интервале числовых значений.

65. Кроме того, если разница между заявленным изобретением и наиболее близкими аналогами в уровне техники состоит только в наличии или отсутствии числового ограничения и они решают общую проблему, то для доказательства определяющей роли количественного ограничения в обеспечении такого действия должно существовать значимое количественное различие в действии между областью, заданной таким ограничением, и областью за ее пределами. Однако даже если разница между заявленным изобретением и его ближайшим аналогом в уровне техники состоит только в наличии или отсутствии числового ограничения, но они не направлены на решение общей проблемы, а обеспечиваемое преимущество имеет иной характер, определяющая роль числового ограничения не является принципиальной.

Республика Корея⁸²

66. Выбор оптимального средства из состава публично раскрытых технических средств экспериментальным путем не считается решением, обладающим изобретательским уровнем, поскольку выбор наилучшего или наиболее подходящего средства из состава средств из состава публично раскрытых технических средств относится к обычной творческой деятельности специалиста в данной области. Но если селективное изобретение показывает преимущество по сравнению с аналогом из уровня техники, оно может быть признано обладающим изобретательским уровнем. В этом случае все конкретные средства, вошедшие в состав селективного изобретения, должны обнаруживать преимущество, отличное в качественном отношении или идентичное в качественном, но более выраженное в количественном отношении.

67. В описании селективного изобретения должно быть точно показано, что изобретение обеспечивает преимущество по сравнению с аналогами из уровня техники, и к нему не обязательно прилагать данные экспериментов, подтверждающих количественную выраженность результата. Тем не менее, в случае селективных изобретений фармацевтического характера как минимум их фармакологический эффект должен быть описан как можно более подробно, чтобы специалист в данной области мог понять, что этот эффект обусловлен именно селективным характером изобретения.

68. Если изобретение отклоняется по основаниям неочевидности его действия, заявитель может доказать его действие специально, представив данные сравнительных экспериментальных исследований.

Республика Молдова⁸³

69. В случае селективных изобретений изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если оно: (i) представляет собой выбор в рамках способа производства конкретных технических параметров, описываемых как известный интервал значений, дающий неожиданный результат в ходе процесса производства или в свойствах получаемого продукта; или (ii) представляет собой выбор соединений из очень

⁸² Руководство по патентной экспертизе КВИС, п. 6.4.1.

⁸³ См. материал, представленный Республикой Молдова на 28-й сессии ППКП.

большой группы, обеспечивающий неожиданные преимущества. И наоборот, селективное изобретение не считается обладающим изобретательским уровнем, если: (i) оно может быть получено как решение химической или биологической проблемы, состоящее в выборе конкретного компонента из многих компонентов, уже пользовавшихся охраной, при условии, что выбранный таким образом компонент не обеспечивает особых свойств или результатов по сравнению со множеством, из которого он избран; или (ii) решение проблемы связано с выбором соответствующего известного материала и/или осуществлением определенных конструктивных изменений по правилам, которые сами по себе были известны.

Испания⁸⁴

70. Неочевидный выбор или выбор из интервала известных возможностей (например, в рамках конкретных условий производственного процесса, таких как температура и давление, или в пределах известной шкалы) может обладать изобретательским уровнем, если такой выбор имел неожиданный результат с точки зрения эффективности процесса или свойств итогового продукта. В решении по делу ECLI: ES:APM:2013:4725 суд указал, что в случае селективного патента необходимо доказать, что изобретение обеспечит реальное и значимое изменение или иной эффект⁸⁵.

Соединенное Королевство⁸⁶ и Сингапур⁸⁷

71. Согласно практике Соединенного Королевства, если из уровня техники очевидно, что совершение какого-то шага на основе уровня техники может обеспечить успех, решение может быть признано изобретением только в том случае, если оно является только одним из многих возможных направлений, и уровень техники не дает оснований считать, что данное направление может оказаться более перспективным, чем другие. Дело «О европейской заявке Bayer AG (Baatz's)» ([1982] RPC 321) касалось безуглеродной копировальной бумаги, в которой были применены микрокапсулы из конкретного полимера, обладавшего уже известным свойством образовывать пленку на текстильной, кожаной, шерстяной и металлической поверхности. Даже несмотря на то, что речь шла о смежной области техники, не было оснований ожидать, что использование именно этого материала обеспечит улучшенный результат (подтверждавшийся данными сравнительных экспериментальных исследований), поэтому конкретный выбор из огромного числа возможных вариантов был признан неочевидным.

72. Когда суд рассматривает формулу изобретения, которая может свидетельствовать о селективном изобретении, первичное возражение по вопросу об изобретательском уровне должно быть основано на принципах, примененных в решениях по делам Windsurfing/Pozzoli (исключая случаи, когда выбор настолько очевиден, что в этом нет необходимости). Если изобретение может состоять в самом выборе, следует задать вопрос о том, является ли изобретение вкладом в уровень техники, неизвестным до этого момента, или представляет собой просто произвольный выбор⁸⁸. Если речь идет о произвольном выборе, решение признается очевидным.

73. Вынося решение по делу «Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development Co. LTD & Anor» [2013] EWCA Civ 925, апелляционный суд заключил, что выбор из аналогов в уровне техники, который является чисто произвольным и не

⁸⁴ См. материал, представленный Испанией на 28-й сессии ППКП.

⁸⁵ ECLI: ES:APM:2013:4725: Мадридский окружной суд, секция 28. Постановление № 71/2013, дата постановления: 04/03/2013 г., апелляционное производство № 708/2012.

⁸⁶ Руководство по практике патентной работы, п. п. 3.88, 3.89, 3.91, 3.91.1, 3.92 и 3.93.

⁸⁷ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, п. п. 4.83, 4.85 и 4.88

⁸⁸ Данный подход был использован апелляционным судом при рассмотрении дела «Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd v Eli Lilly & Co Ltd» [2010] RPC 9.

оправдывается никаким полезным техническим свойством, скорее всего должен быть признан очевидным, поскольку он не обеспечивает реального прогресса в технике. Кроме того, суд заявил, что технический результат, который не обоснован патентным описанием, не может учитываться при решении вопроса о наличии изобретательского уровня. Суд также отметил, что если предполагаемый вклад в уровень техники представляет собой технический результат, который не является общим практически для всех объектов, определяемых пунктом формулы, он не может использоваться для вынесения суждения об очевидности изобретения. В этих обстоятельствах формула изобретения должна либо ограничиваться объектом, представляющим собой вклад в уровень техники, либо необходимо выявить иной технический результат, который описывается всеми пунктами формулы.

74. Хотя объем класса объектов, элемент или элементы которого были выбраны, не важен для решения вопроса о новизне селективного изобретения, он может быть важным для решения вопроса о его очевидности (заявка *Du Pont de Nemours & C (Witsiepe's)*, [1982] FSR 303, с. 310). Кроме того, следует учитывать техническую значимость параметров, на основании которых производился выбор продукта или способа.

75. Неизвестный технический эффект (то есть выявленное преимущество или устраненный недостаток), приводимый в обоснование селективного изобретения, должен быть ясно описан или иным образом обоснован (например, он должен быть виден из результатов испытаний, представленных в заявке) в патентном описании в момент подачи заявки. Доказательства, представленные позднее, могут использоваться как дополнительное подтверждение результата или того факта, что он является общим для всех объектов, охватываемых формулой изобретения, но неожиданный дополнительный результат, не описанный в патентном описании, не может быть основанием действительного притязания на приоритет селективного изобретения⁸⁹. Если описание полученного преимущества отсутствовало в патентном описании при подаче заявки, его нельзя добавить позднее, поскольку, ввиду синергетического характера действия, независимо от того, было ли такое преимущество подтверждено «экспериментами, проведенными после даты патента, оно не может использоваться для подтверждения очевидности или неочевидности изобретения... и было бы совершенно неверно использовать сведения, полученные позднее, для обоснования скорректированного притязания на приоритет»⁹⁰.

76. Тем не менее, последующее представление доказательств отсутствия технического свойства или результата, которое предполагалось в патентном описании при подаче заявки, допустимо, поскольку такие доказательства определяют только само изобретение, а не наличие или отсутствие у него изобретательского уровня⁹¹.

77. Аналогично практике судов Соединенного Королевства, суды Сингапура считают, что если изобретение представляет собой одну из многих возможных альтернатив, а в уровне техники нет никаких признаков преимущества одной конкретной альтернативы по отношению к другой, изобретение может быть признано неочевидным. Чтобы быть признанным неочевидным, (i) выбор должен быть не произвольным, а оправдываться не известным ранее техническим результатом; и (ii) технический результат, оправдывающий выбор заявленной группы объектов, должен быть таким, что его проявления можно обоснованным образом ожидать практически для всех выбранных объектов.

⁸⁹ См. *Glaxo Group Ltd's Patent* [2004] RPC 43.

⁹⁰ Из заявления Дж. Джейкоба при рассмотрении дела о патенте «*Richardson-Vicks Inc.*» [1995] RPC 568, с. 581.

⁹¹ *Generics [UK] LTD (t/a Mylan) v Yeda Research and Development co. LTD & Anor* [2013] EWCA Civ 925.

78. Согласно методическим рекомендациям административных ведомств Сингапура, в случае селективного изобретения технический результат может быть принят во внимание только в том случае, если подтверждается, что он был упомянут в патентном описании при подаче заявки. Доказательства, представленные позднее, могут использоваться для подтверждения неизвестного технического результата или того факта, что неожиданный технический результат проявляется во всем заявленном интервале значений. Однако неожиданный дополнительный эффект, не описанный в патентном описании, не может служить действительным основанием притязания на приоритет селективного изобретения.

Соединенные Штаты Америки⁹²

79. Притязание на патентоспособность конкретного соединения, единичного объекта или подмножества, входящего в родовую совокупность объектов в уровне техники, рассматривается точно так же, как и любое другое притязание, подаваемое на основании п. 103 раздела 35 Свода законов США (условие неочевидности), то есть исходя из фактов конкретного случая с учетом всей суммы обстоятельств. Сам по себе факт, что заявленный единичный объект или подмножество входит в родовую совокупность, описанную в уровне техники, не является достаточным первичным доказательством очевидности изобретения.

80. Согласно МРЕР, надлежащий анализ очевидности изобретения включает три этапа. Во-первых, эксперты должны проверить изобретение на наличие первичных признаков непатентоспособности в свете «факторов Грэма». При наличии ссылки на уровень техники, описывающей более общий класс объектов, экспертам следует установить: (i) структуру более общего класса, раскрытого в уровне техники, и структуру любых входящих в него и конкретно описанных единичных объектов или подмножеств; (ii) любые физические или химические характеристики и полезные свойства, раскрытые для более общего класса, а также любые предполагаемые факторы, ограничивающие полезность всего класса, и любые проблемы, для решения которых предположительно предназначен такой общий класс объектов; (iii) предсказуемость технологии; и (iv) число входящих в класс единичных объектов с учетом всех возможных вариантов.

81. После выявления структуры более общего класса объектов, раскрытого в уровне техники, и структуры любых входящих в него и конкретно описанных единичных объектов или подмножеств эксперту следует сравнить эти структуры и определить их различия. Эксперт должен определить, было ли заявленное изобретение в целом, то есть выделение заявленного единичного объекта или подмножества из раскрытой в уровне техники родовой совокупности, очевидным для специалиста, обладающего обычной квалификацией в этой области техники. Эксперт должен принять во внимание все релевантные указания, содержащиеся в уровне техники, включая следующие моменты, если они присутствуют (ориентировочный перечень):

- объем родового класса объектов, раскрытого в уровне техники;
- указывает ли уровень техники определенным образом на конкретные основания в пользу выбора заявленного единичного объекта или подмножества или против такого выбора;
- наличие в уровне техники указаний в отношении структурного сходства и различий (любых указаний в отношении «типичных», «предпочтительных» или «оптимальных» единичных объектов или подмножеств в составе раскрытой родовой совокупности);

⁹²

МРЕР, 2144.05 и 2144.08

- характеристики и полезные свойства структурно сходных единичных объектов или подмножеств, описанных в уровне техники;
- предсказуемость технологии.

Ни один из этих моментов по отдельности не может служить основанием для отклонения притязания на приоритет по соображениям очевидности.

82. Что касается численных диапазонов, то если заявленные диапазоны частично перекрываются с диапазонами, раскрытыми в уровне техники или составляют их часть, существуют первичные основания для вывода об очевидности. Различия концентрации или температуры обычно не могут служить аргументом в пользу патентоспособности объекта, охватываемого общим описанием, имеющимся в уровне техники, если не доказано, что значения концентрации или температуры имеют критический характер. Так, например, суд указал, что «[Е]сли общие условия, описываемые заявленным изобретением, раскрыты в уровне техники, выявление оптимальных или наиболее технологичных диапазонов значений при помощи обычных экспериментов не имеет характера изобретения»⁹³. Тем не менее, заявитель может опровергнуть первичные аргументы об очевидности изобретения, доказав критический характер соответствующего диапазона или показав, что сведения из уровня техники не указывают ни в каких существенных аспектах в сторону заявленного изобретения.

83. Что касается доказательств, приводимых в опровержение доводов об очевидности, действующие здесь общие правила применимы и к селективным изобретениям⁹⁴. Если представлены первичные аргументы об очевидности изобретения, бремя опровержения таких аргументов при помощи других аргументов или доказательств переходит на заявителя. В случае их своевременного представления могут приниматься во внимание письменные показания или заявления, содержащие такие доказательства, включая описанные выше «вторичные соображения». Таким образом, в случае селективных изобретениях доказательства, приводимые в опровержение доводов об очевидности, могут включать свидетельства о том, что заявленное изобретение обеспечивает неожиданное улучшение свойств или свойства, не описанные в уровне техники. Они могут также включать доказательство критического характера выбранного интервала значений.

84. Доказательства могут входить в состав патентного описания, подаваемого вместе с заявкой, или быть представлены с соблюдением установленных сроков в какой-то другой момент времени в период рассмотрения заявки. Решение о значимости тех или иных объективных доказательств принимается в каждом конкретном случае⁹⁵. Правовой принцип «перевеса доказательств» требует, чтобы приводимые доказательства были более убедительными, чем доказательства, приводимые в пользу противоположной позиции. Область применения объективных доказательств неочевидности изобретения должна быть соизмерима с областью заявленного изобретения, в поддержку которого они приводятся⁹⁶. Например, доказательства наличия неожиданных результатов необходимо проверять на предмет их проявления во всем заявленном интервале.

Андское сообщество, страны Центральной Америки и Доминиканская Республика⁹⁷

⁹³ См. дело «Aller», 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955).

⁹⁴ См., в частности, МРЕР 716.01 и 2145.

⁹⁵ МРЕР, 2041.

⁹⁶ МРЕР, 716.02(d).

⁹⁷ Руководство по проведению патентной экспертизы Андского сообщества и Руководство по проведению патентной экспертизы стран Центральной Америки и Доминиканской Республики.

85. В случае селективных изобретений – например, подгруппы соединений, выбранной из более общей и широкой группы ранее раскрытых соединений – наличие изобретательского уровня признается, если все соединения подгруппы демонстрируют технический результат или свойство, которые не описаны в уровне техники и являются неожиданными. В этом случае такой неожиданный технический результат или свойство должны демонстрировать все выбранные соединения, входящие в подгруппу. Сотрудники ведомств ИС обязаны конкретно выявлять сходство и различия между ближайшими аналогами в уровне техники и заявленными видовыми единицами или подмножествами, включая установление сходства структуры, характеристик и полезных свойств.

Европейское патентное ведомство⁹⁸

86. Если заявленное изобретение представляет собой подмножество или подгруппу, выбранные их ближайших аналогов в уровне техники, и такой выбор обусловлен конкретным техническим результатом, причем не существует никаких указаний, способных подсказать специалисту в данной области именно этот выбор, его изобретательский уровень признается. Технический результат, проявляющийся в пределах выбранного интервала, может также совпадать по характеру с результатом, достигаемым в более широком известном интервале, но он должен проявляться в неожиданно значительной степени. Для установления наличия изобретательского уровня необходимо определить вероятность того, что специалист в данной области сделал бы такой выбор или выбрал бы интервал, частично перекрывающийся с описанным интервалом, в расчете на разрешение соответствующей технической проблемы или на получение какого-то улучшения или преимущества. Если ответ является отрицательным, считается, что заявленный объект обладает изобретательским уровнем.

87. Неожиданный технический результат должен проявляться во всем заявленном интервале значений. То, что он достигается только в какой-то части заявленного интервала, означает, что результат, который показывает заявленный объект, не решает соответствующую проблему.

88. В Руководстве по патентной экспертизе ЕПВ приводятся следующие примеры очевидного выбора из ряда известных возможностей, не обладающего изобретательским уровнем:

- (i) изобретение состоит в простом выборе из ряда равновероятных альтернатив;
- (ii) изобретение заключается в выборе конкретных размеров, температурных диапазонов или иных параметров из ограниченного интервала возможностей, и очевидно, что такие параметры могли быть получены обычным методом проб и ошибок или в ходе обычной технической деятельности;
- (iii) изобретение может быть получено простой экстраполяцией из известного уровня техники;
- (iv) изобретение состоит в простом выборе конкретных химических соединений или композиций (включая сплавы) из более широкой области;
- (v) изобретение неизбежным образом вытекает из уровня и развития техники и не предполагало выбора из ряда возможностей (ситуация «однонаправленного движения»).

⁹⁸ Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII, 12. См. также Рекомендательные материалы по вопросам патентной экспертизы АРОИС, раздел 3.7.15 и материалы, представленные Норвегией на 28-й сессии ППКП.

ПРОБЛЕМНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

89. Представляется, что понятие «проблемного изобретения» в основном используется в тех юрисдикциях, где сама формулировка проблемы признается одним из шагов в определении наличия изобретательского уровня⁹⁹. Это понятие относится к ситуациям, когда вклад изобретения в уровень техники состоит в выявлении самой проблемы и когда решение становится очевидным после формулировки проблемы, но не было очевидным из уровня техники самого по себе.

90. Определенная судебная практика в отношении таких изобретений накоплена ЕПВ. В своем решении № Т 2/83 Апелляционная палата ЕПВ указала, что «выявление ранее не осознанной проблемы может в определенных обстоятельствах являться патентоспособным объектом, даже если заявленное решение при ретроспективном рассмотрении выглядит тривиальным и самоочевидным»¹⁰⁰. По мнению палаты, вопрос об изобретательском уровне состоит не в том, произвел ли бы специалист в данной области соответствующее изменение, а в том, произвел ли бы он его в расчете на получение определенного улучшения или преимущества. Результат изменения не был предсказуем, и именно поэтому заявленное изменение обладает изобретательским уровнем. Суд также пришел к выводу, что в основе этих соображений лежит предположение о том, что несовершенство изделия, известного из уровня техники, не осознавалось в уровне техники на дату приоритета заявки¹⁰¹.

91. В своем более позднем решении Апелляционная палата ЕПВ подтвердила, что формулировка ранее не осознанной проблемы может при определенных обстоятельствах быть патентоспособным объектом¹⁰².

92. В других случаях, касавшихся проблемных изобретений, Апелляционная палата поясняла следующее:

- постановка новой проблемы не является вкладом в изобретательский уровень решения, если она могла быть сформулирована средним специалистом в данной области¹⁰³;
- следует иметь в виду, что постоянная работа по устранению недостатков, преодолению дефектов и усовершенствованию известных устройств и/или изделий – это нормальная деятельность специалиста в соответствующей области¹⁰⁴;

⁹⁹ Например, одним из важнейших этапов применения метода «проблема-решение» является установление «объективной технической проблемы», решаемой изобретением (см. документ SCP/22/3).

¹⁰⁰ Решения № Т 2/83, OJ 1984, 265; См. также решение № Т 225/84, Сборник судебной практики Апелляционных палат ЕПВ, часть I, глава D, п. 9.10.

¹⁰¹ Решение № Т 2/83, п. 8.

¹⁰² Решение № Т 1641/009 от 22 июля 2014 г. В данном случае Апелляционная палата также указала: «Поскольку формулировка проблемы неочевидна, ее решение также не может быть очевидным, даже если при ретроспективном рассмотрении и после выявления проблемы оно выглядит тривиальным» (п. п. 3.2.6 и 3.2.7.)

¹⁰³ Решения № Т 109/82, OJ 1984, стр. 473.

¹⁰⁴ Решения № Т 15/81, OJ 1982, 2; Т 195/84, OJ 1986, стр. 121.

- решение проблемы путем простого поиска способов преодоления затруднений, возникающих в ходе обычной работы, не имеет изобретательского характера^{105, 106}.

93. Кроме того, вынося решение по другому делу, Апелляционная палата ЕПВ подчеркнула, что выявление обычных технических проблем, составляющее основу обычной деятельности условного специалиста в той или иной области, такой как устранение недостатков, оптимизация параметров или обеспечение экономии затрат энергии или времени, не может считаться имеющим изобретательский характер¹⁰⁷. Таким образом, осознание технической проблемы может вносить вклад в изобретательскую деятельность только в весьма исключительных обстоятельствах. Однако если заявитель все же желает исходить из утверждения о том, что его изобретательское действие состояло в осознании технической проблемы, решение которой предположительно было очевидным, минимальным требованием является ясное и однозначное изложение этой технической проблемы в заявке в момент ее подачи¹⁰⁸.

94. По мнению судов Австралии, изобретательский уровень может присутствовать, если: проблема была известна, причина проблемы на дату приоритета заявки была неизвестна, и изобретатель выявил причину проблемы, то есть ее «реальный характер»¹⁰⁹. Согласно решению по делу «Winner & Anor против Ammar Holdings Pty Ltd»¹¹⁰, «осознание реального характера проблемы было изобретательским действием, и после того, как это действие было совершено, оказалось, что решение может быть получено путем проведения очевидных экспериментов». Таким образом, если изобретательское действие состоит в определении реального характера самой проблемы, считается неважным, имели ли место какие-то последующие действия изобретательского уровня, направленные на ее решение¹¹¹. В решении по делу «Winner & Anor против Ammar Holdings Pty Ltd» суд указал, что если изобретение состоит в выявлении реального характера проблемы, это должно быть ясно из патентного описания¹¹². Суд также пришел к выводу, что если характер проблемы очевиден для специалиста в соответствующей области, изобретательское действие не может заключаться в выявлении проблемы¹¹³. Кроме того, если характер проблемы обсуждается в источниках, входящих в уровень техники, предполагаемое выявление проблемы не может обладать изобретательским уровнем¹¹⁴.

95. В Руководстве по патентной экспертизе Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) указано, что «[...] если вновь возникшая проблема решается путем использования имеющихся ресурсов очевидным способом, изобретательский уровень отсутствует (если только сама проблема была

¹⁰⁵ Решение № Т 532/88.

¹⁰⁶ Уже после принятия этих решений Апелляционные палаты указывали в своих решениях № № Т 630/92, Т 798/92, Т 578/92, Т 610/95, Т 805/97 и Т 1417/05, что сама по себе формулировка проблемы не придает заявленному объекту изобретательских свойств. Тем не менее, изобретательский уровень был признан в решениях № № Т 135/94, Т 540/93 (дверцы клеток для домашних животных) и Т 1236/03 на (том же) основании неочевидности самой формулировки проблемы. См. «Судебная практика Апелляционных палат ЕПВ», часть I, глава D, п. 9.10.

¹⁰⁷ Решение № Т 971/92.

¹⁰⁸ Решения № № Т 43/97, Т 1417/05.

¹⁰⁹ Раздел 2.5.3.6 Руководства по патентной практике: «Изобретение, состоящее в выявлении "реального характера" проблемы».

¹¹⁰ *Wellcome Foundation Pty Ltd v VR Laboratories (Aust) Pty Ltd (1981) 148 CLR 262 at 281 (Aickin J)*.

¹¹¹ Раздел 2.5.3.6 Руководства по патентной практике: «Изобретение, состоящее в выявлении "реального характера" проблемы».

¹¹² *Winner & Anor v Ammar Holdings Pty Ltd* 24 IPR 137 at 141.

¹¹³ Там же, IPR 273, с. 295.

¹¹⁴ Раздел 2.5.3.6 Руководства по патентной практике: «Изобретение, состоящее в выявлении "реального характера" проблемы».

впервые выявлена изобретателем). Но если изобретатель разрешил давно осознанную проблему средствами, которые другие могли использовать, но не использовали, наличие изобретательского уровня может быть признано¹¹⁵.

[Конец документа]

¹¹⁵ «Minnesota Mining and Manufacturing Co v Rennicks (UK) Ltd» [1992] RPC 331 (цитируется в разделе 3.47 Руководства по патентной экспертизе UKIPO).