

Постоянный комитет по патентному праву

**Двадцать восьмая сессия
Женева, 9 – 12 июля 2018 г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОМ УРОВНЕ (ЧАСТЬ I)

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 величины изобретательского уровня. 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 (предложения делегации Испании). В Пункте 8 документа SCP/24/3 указаны 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; (против) селективные изобретения; (vi) проблемные изобретения; и (vii) оценка изобретательского уровня в области химии (формула изобретения 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. с предложением направить в Международное бюро применяемые ими руководства и справочники по вопросам патентной экспертизы, 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. 8728¹, Секретариат подготовил дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне, содержащееся в настоящем документе. В дополнительном исследовании, представленном на рассмотрение двадцать восьмой сессии ПКПП, основной акцент сделан на вопросах (i) - (iii), упомянутых в пункте 1 выше. Исследование/исследования по остальным вопросам будут представлены на рассмотрение следующей сессии (следующих сессий) ПКПП.

4. Данное дополнительное исследование опирается на предыдущее исследование, содержащееся в документе SCP/22/3, и два эти документа следует читать совместно.

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ: ИХ СОЧЕТАНИЕ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ УРОВНЕ ТЕХНИКИ

Специалист в соответствующей области, предшествующий уровень техники и общие знания

5. Заявленное изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если с учетом предшествующего уровня техники на соответствующую дату оно не является очевидным для специалиста в соответствующей области. Специалистом в соответствующей области обычно считается условное лицо, имеющее среднюю квалификацию в соответствующей области и имеющее представление об общих знаниях или обладающее общими знаниями в такой области на соответствующую дату². Обладание общими знаниями принципиально важно для выполнения специалистом в соответствующей области всех его обязанностей, таких как чтение и понимание патентных заявок или понимание и комментирование цитируемых материалов по предшествующему уровню техники³.

6. Во многих юрисдикциях предшествующий уровень техники может воплощаться в соответствующих общих знаниях, которые не обязательно зафиксированы письменно и требуют обоснования только в том случае, если они оспариваются⁴. Поскольку при оценке изобретательского уровня должен учитываться весь уровень техники, существовавший до соответствующей даты, в целом, включая все общие знания специалиста в данной области⁵, такие общие знания – это важная часть соответствующего предшествующего уровня техники, на основе которого происходит

¹ 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.

² Определение понятия «специалист в соответствующей области» имеется в документе SCP/22/3.

³ Руководство по патентной экспертизе Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (УКИРО), п. 3.29. В Руководстве по патентной экспертизе Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура (ВИСС) даются следующие пояснения в этом отношении: «2.24 - Обладание общими знаниями в соответствующей области техники – одно из наиболее важных требований, предъявляемых к условному специалисту в соответствующей области. Можно утверждать, что в значительной степени именно это и является особенностью специалиста в соответствующей области. При осмысленной интерпретации патентного описания специалист в соответствующей области опирается именно на эти знания, и именно опираясь на эти базовые знания и в именно в этом контексте специалист в соответствующей области анализирует сведения о предшествующем уровне техники. (См. Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел E, п. 2.25).

⁴ См. решение T939/92 Апелляционных палат Европейского патентного ведомства (ЕПВ). См. также Руководство по патентной экспертизе Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (АРОИС), п. 3.7.2.

⁵ SCP/22/3, пункт 99.

оценка изобретательского уровня⁶. В законодательстве Австралии и Папуа-Новой Гвинеи содержатся определенные положения о необходимости учета общих знаний при оценке изобретательского уровня⁷.

7. Подобно тому, как при рассмотрении вопроса о наличии у заявленного изобретения изобретательского уровня допускается сочетать концепции, содержащиеся в двух или нескольких документах из предшествующего уровня техники, при оценке изобретательского уровня можно также сочетать общие знания в той или иной области техники с концепциями, содержащимися в двух или нескольких документах (см. следующий ниже раздел «Сочетание: простое совмещение или синергетический эффект»). Специалист в соответствующей области может сочетать общие знания с каким-то другим элементом (элементами) предшествующего уровня техники, используя свою обычную или среднюю квалификацию в этой области на соответствующую дату.

Что такое общие знания?

8. Общие знания – это знания, которыми обладает специалист в своей конкретной технической области⁸. Согласно решению Апелляционных палат Европейского патентного ведомства (ЕПВ), это знания, которыми опытный специалист в конкретной области должен обладать или, по крайней мере, быть осведомленным о них в такой степени, чтобы обратиться к ним при необходимости⁹.

9. Общие знания могут иметь разные источники и не обязательно предполагают публикацию конкретного документа в конкретную дату. Как отмечалось выше, утверждение о том, что те или иные знания представляют собой общие знания, должно подтверждаться документальными свидетельствами (например, учебником) только в том случае, если это утверждение оспаривается¹⁰. В Сингапуре в большинстве случаев утверждение о том, что та или иная информация входит в состав общих знаний, должно подтверждаться документами¹¹.

⁶ См. например, Руководство по патентной экспертизе Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея (КВИС), часть 3, глава 3, разделы 4 и 5, и Руководство по патентной экспертизе Японского патентного ведомства (ЯПВ), часть II, глава 2, п. 2.2.

⁷ По законодательству Австралии отсутствие изобретательского уровня может быть усмотрено на основании одних только общих знаний (*Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 253).

⁸ См. например, материал, представленный Австралией, и решение T932/92 Апелляционных палат ЕПВ. В материале, представленном Австралией, говорится, что общие знания – «это использование того, что известно или используется лицами, занятыми в соответствующей области деятельности. Они представляют собой базовые знания и опыт, доступные всем лицам, занятым в такой области деятельности, при принятии решений о создании новых изделий или усовершенствовании старых, и их следует понимать как общую совокупность знаний, используемых тем или иным лицом»; В п. 3.29 Руководства по патентной экспертизе УКИРО в этой связи указывается: «[...] Во многих случаях общие знания включают общедоступную отраслевую литературу или отражаются в такой литературе, которую специалист в данной области должен обычно иметь под рукой, признавая ее самой существенной и достоверной информацией» (См. также *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 253); в Руководстве по патентной экспертизе ВИСС, раздел E, п. 2.25, общие знания определяются как техническая подготовка специалиста.

⁹ См. решение T766/91 Апелляционных палат ЕПВ.

¹⁰ См. материалы, представленные Норвегией на двадцать восьмой сессии ПКПП, а также Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII, п. 3, п/п 3.1. В материале, представленном Испанией, в этой связи дается следующее объяснение: «Поскольку предполагается, что специалист в соответствующей области обладает необходимыми базовыми общетехническими знаниями, позволяющими ему создать изобретение в соответствующей области техники, эксперт не должен требовать приведения каких-то выдержек из учебников или иных подобных изданий, содержащих пояснительный материал, который в принципе является общеизвестным».

¹¹ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел E, п. 2.32.

10. Письменная информация, например, основные справочники, учебники и монографии по соответствующему вопросу, может считаться представляющей общие знания^{12, 13}. Согласно нормам ЕПВ, признание книги изданием общесправочного характера не зависит от языка, на котором она опубликована¹⁴.

11. К общим знаниям обычно не относят содержание патентной документации, хотя если какой-то патент широко известен или регулярно учитывается специалистами в данной области, он может считаться частью общих знаний¹⁵. То же касается научных публикаций¹⁶. Тем не менее, в некоторых особых случаях, если изобретение относится к научной области, являющейся настолько новой, что соответствующие технические знания пока отсутствуют в учебниках, содержание научных или патентных публикаций также может считаться элементом общих знаний¹⁷. Кроме того, в состав общих знаний может входить набор промышленных стандартов¹⁸.

12. Что касается научных публикаций в целом, в руководствах по патентной экспертизе некоторых ведомств приводятся ссылки на решение по делу «British Acoustic Films», в котором было указано: «[...] для доказательства того, что какие-то сведения входят в состав общих знаний, мало показать, что они были опубликованы в статье или серии статей в научном журнале, независимо от популярности или тиража такого журнала, если нет данных о том, что такая публикация в целом принята специалистами в той области техники, к которой она относится. Конкретные сведения, опубликованные в научном издании, не становятся общими знаниями только потому, что издание имеет широкую аудиторию, и [...] большой тираж. Такие сведения становятся общими знаниями только в том случае, если они общеизвестны и принимаются без вопросов большинством специалистов данной области; другими словами, когда они становятся частью общей совокупности их знаний, относящихся к этой области»¹⁹.

13. Также считается признанным, что специалисты не обязательно должны «сознательно удерживать в памяти» общие знания: существуют публикации, к которым они регулярно обращаются, не запоминая их, и которые всё же входят в состав общих

¹² См. например, Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел Е, п. 2.25, материалы, представленные Норвегией, Испанией и Соединенным Королевством на двадцать восьмой сессии ПКПП, а также решение T171/84 Апелляционных палат ЕПВ. В Руководстве по патентной экспертизе ЕПВ поясняется, что соответствующие сведения содержатся в таких изданиях потому, что уже составляют общие знания, а не становятся общими знаниями в результате появления в таких изданиях (часть G, глава VII, п. 3, п/п 3.1)

¹³ В этой связи в материале, представленном Австралией, указывается следующее: «является признанным, что они не ограничиваются материалами, которые можно запомнить, но включают и материалы, о существовании которых известно и на которые регулярно ссылаются – например, стандартные тексты, университетские учебники и специализированные отраслевые журналы (дело «ICI Chemicals & Polymers Ltd против Lubrizol Corp», 45 IPR 577).».

¹⁴ См. решение T426/88 Апелляционных палат ЕПВ.

¹⁵ См. например, материалы, представленные Австралией, Норвегией и Испанией на двадцать восьмой сессии ПКПП, Руководство по патентной экспертизе УКИРО, п. 3.32, Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII, п. 3, п/п 3.1, и Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел Е, п. 2.25.

¹⁶ См. например, материалы, представленные Норвегией и Испанией на двадцать восьмой сессии ПКПП и Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII, п. 3, п/п 3.1.

¹⁷ Там же.

¹⁸ См. Руководство по патентной экспертизе УКИРО, п. 3.30.1, и Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел Е, п. 2.32.

¹⁹ См. решение по делу «British Acoustic Films» (53 RPC 221 at 250), цитируемое в Руководстве по патентной экспертизе УКИРО, п. 3.32 и в Руководстве по патентной экспертизе ВИСС, раздел Е, п. 2.25, а также материал, представленный Австралией.

знаний²⁰. Вместе с тем, «[т]о, что может быть найдено в результате тщательного поиска – это не то же самое, что «общие знания»²¹. Грамотный специалист должен уметь без особых усилий найти соответствующий раздел (разделы) справочника. Просмотр почти всей литературы, описывающей уровень техники, признается неоправданно строгим требованием²². Кроме того, найденная информация должна быть однозначной и допускать непосредственное использование без каких-либо сомнений или дальнейших изысканий²³.

14. Согласно Закону о патентах Австралии, общие знания не ограничиваются общими знаниями, имеющимися в этой стране. С другой стороны, решение суда Соединенного Королевства гласило, что сведения, считающиеся общими знаниями, должны быть таковыми в Соединенном Королевстве²⁴.

15. В Японии и Республике Корея общими знаниями называют сведения/технологии, в целом известные специалистам в соответствующей области, включая широко известные технические сведения и широко применяемые технические сведения²⁵. «Широко известными техническими сведениями» называются технические сведения, являющиеся общеизвестными в соответствующей области техники. Они включают, например (i) технические сведения, фигурирующие во многих документах или веб-страницах, характеризующих предшествующий уровень техники; (ii) технические сведения, широко известные в отрасли; (iii) технические сведения, хорошо известные в той мере, в какой их не нужно иллюстрировать примерами. «Широко применяемые технические сведения» – это широко известные технические сведения, имеющие широкое применение²⁶.

16. В некоторых странах в состав общих знаний также включают нетрадиционные знания²⁷.

²⁰ См. Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел Е, п. 2.25, Руководство по патентной экспертизе УКИРО, п. 3.32, а также материал, представленный Австралией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

²¹ См. материал, представленный Австралией на двадцать восьмой сессии ПКПП, содержащий ссылку на решение по делу «Aktiebolaget Hassle и Astra Pharmaceuticals Pty Limited против Alphapharm Pty Ltd» (51 IPR 375 at [72]-[73]).

²² См. решение T171/84 Апелляционных палат ЕПВ.

²³ См. решение T149/07 Апелляционных палат ЕПВ.

²⁴ В частности, в решении говорилось: «Это связано с тем, что, независимо от того, идет ли речь о действительности европейского патента (для Соединенного Королевства), или патента Соединенного Королевства, речь идет о праве, действующем на территории Соединенного Королевства. Сведения о предшествующем уровне техники могли, конечно, быть опубликованы в любой стране мира, но я не думаю, что это отменяет обязанность группы специалистов рассматривать эти сведения так, как если бы они были опубликованы в Соединенном Королевстве. Я не думаю, что будет иметь значение тот факт, что какие-то сведения ЯВЛЯЮТСЯ общими знаниями, например, в Китае, если они не ЯВЛЯЮТСЯ общими знаниями здесь. Ситуация могла бы быть иной, если бы все лица, сведущие в конкретной области техники в Соединенном Королевстве, были знакомы с ситуацией в Китае». См. дело «Generics (UK) Ltd (t/a Mylan) против Warner-Lambert Company LLC» ([2015] EWHC), цитируемое в материале, представленном Соединенным Королевством.

²⁵ В Руководстве по патентной экспертизе ЯПВ, глава 2, п. 2.2, далее поясняется: «[т]аким образом, общие знания включают методы экспериментальных исследований, аналитические и производственные методы, теоретические технические знания и т. д., в той мере, в какой они в целом известны специалисту в соответствующей области. Вопрос о том, известны ли в целом те или иные технические сведения специалисту в соответствующей области, решается исходя не только из объема технической документации, освещающей такие технические сведения, но и из того, сколько внимания уделялось таким специалистом таким техническим сведениям».

²⁶ См. Руководство по патентной экспертизе КВИС, п. 4.2.1, и Руководство по патентной экспертизе ЯПВ, глава 2, п. 2.2.

²⁷ В деле «Apimed Medical Honey Ltd против Brightwake Ltd», [2011] EWPC 2, [2011] RPC 16, патент касался хирургических повязок для заживления ран, содержащих мед и гелеобразующий агент. Суд решил, что, хотя на дату приоритета лишь немногие специалисты в области заживления ран могли бы усматривать какое-то клиническое будущее для лечения ран при помощи меда, это обстоятельство не

17. Постепенный рост объемов корпоративных и специализированных знаний, то есть знаний, доступных только в пределах тех или иных организаций или компаний или известных лишь небольшому числу специалистов, делает различие между общими знаниями и уровнем техники все более и более проблематичным. Даже если какой-то признак, факт или концепция известны небольшому числу лиц, они могут считаться элементом общих знаний только в том случае, если можно подтвердить, что они известны значительному большинству специалистов в соответствующей области и признаются ими²⁸. Тем не менее, в других случаях, смотря по тому, о какой технологии идет речь, обладателями общих знаний может быть относительно небольшое число специалистов²⁹.

18. Важно также проводить различие между общими знаниями и общедоступными знаниями. Те или иные сведения нельзя считать элементом общих знаний только на том основании, что они входят в состав общественного достояния³⁰.

СОЧЕТАНИЕ: ПРОСТОЕ СОВМЕЩЕНИЕ ИЛИ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Принцип изобретательского уровня и сочетание

19. В качестве общего принципа, изобретение в целом признается очевидным, если любой элемент (элементы) предшествующего уровня техники или общих знаний специалиста в соответствующей области мог бы подсказать такому специалисту в дату подачи заявки (или, в соответствующих случаях, в дату приоритета) идею создания заявленного изобретения путем замещения, сочетания или видоизменения одного или нескольких таких элементов предшествующего уровня техники с разумной вероятностью успеха³¹.

20. При решении вопроса о наличии изобретательского уровня (в отличие от новизны) допустимо объединять содержание двух или нескольких документов, характеризующих предшествующий уровень техники, например, разных опубликованных патентных заявок или патентов, при условии, что такое объединение было бы очевидным для специалиста в данной области. Допустимо также сочетать несколько идей, содержащихся в одном и том же документе, описывающем предшествующий уровень техники, например, в одной конкретной книге, если имеются разумные основания для установления связи между такими частями специалистом в данной области³².

21. В некоторых юрисдикциях сочетание элементов предшествующего уровня техники часто именуется «мозаикой». Рассматривая дело «ASM Assembly Automation Ltd против Aurigin Technology Pte Ltd», суд признал, что «при решении вопроса об очевидности допускается создавать "мозаику" из соответствующих документов, если она может быть создана лицом, лишённым воображения и изобретательского таланта (см. дело

[Footnote continued from previous page]

отменяет того факта, что эта идея входит в состав общих знаний. См. Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.32, и Руководство по патентной экспертизе ВИСС, п. 2.30.

²⁸ Дело «Beloit против Valmet» (№2) [1997] RPC 489 Aldous L.J., цитируется в Руководстве по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.33.

²⁹ См. материал, представленный Сингапуром. Вместе с тем, согласно решению T475/88 Апелляционных палат ЕПВ, однократная публикация обычно не может считаться общими знаниями.

³⁰ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел E, п. 2.26.

³¹ См. например, Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.09.

³² См., например, Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII-16, п. 6, и Справочник по вопросам экспертизы патентных заявок для ведомств промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики, п. 7.6.

«Technograph против Mills & Rockely» [1972] RPC 346)³³. Аналогичным образом, в деле «J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. против Kesar Medicaments And Anr», суд постановил: «97. [...] Составление мозаики из отдельных документов или предшествующих технических решений допустимо только в том случае, если можно доказать, что специалист, работая с конкретным документом, обратился бы к какому-то другому документу, чтобы дополнить сведения, полученные из первого. [...] При решении вопроса об очевидности, в отличие от новизны, допустимо составлять «мозаику» из соответствующих документов, но это должна быть мозаика, которую мог бы составить человек, лишённый воображения и таланта изобретателя»³⁴.

Общие знания и сочетание

22. При оценке изобретательского уровня технического решения специалист в соответствующей области может сочетать идеи, содержащиеся в одном или нескольких документах, с общими знаниями, касающимися этой области. Например, сочетание документа, отражающего уровень техники, с известным учебником или авторитетным словарем, будет при обычных условиях считаться очевидным³⁵. Поскольку специалист в соответствующей области всегда подразумевает общие знания, он будет интерпретировать любой документ, отражающий уровень техники, в свете общих знаний, известных ему на соответствующую дату, то есть на дату подачи (или приоритета) заявки на изобретение³⁶. В этой связи подраздел 7(2) Закона о патентах Австралии прямо гласит, что «при сравнении изобретения с базой документов, характеризующих предшествующий уровень техники, наличие у него изобретательского уровня не признается только в том случае, если оно было бы очевидным для специалиста в соответствующей области в свете общих знаний, существовавших (в патентной сфере или вне ее) до даты приоритета соответствующего изобретения, независимо от того рассматриваются ли такие знания изолированно или совместно с информацией, упоминаемой в подразделе (3).» В подразделе 7(3) указывается, что такой информацией является: (i) любой отдельный элемент информации о предшествующем уровне техники; или (ii) сочетание любых двух или нескольких элементов информации о предшествующем уровне техники, которые, согласно разумному предположению, до даты приоритета соответствующей заявки мог бы связать между собой специалист.

Комбинационное изобретение в целом

23. При определении изобретательского уровня заявленное изобретение обычно рассматривается в целом. Этот принцип применяется и при оценке изобретательского уровня технических решений, сочетающих две или несколько концепций, основанных на предшествующем уровне техники. Таким образом, даже если каждая концепция, основанная на предшествующем уровне техники, рассматриваемая сама по себе, очевидна для специалиста в данной области, требование о наличии изобретательского уровня выполняется, если от специалиста в данной области нельзя было ожидать такого объединения нескольких концепций, основанных на предшествующем уровне техники³⁷.

³³ ASM Assembly Automation Ltd v Aurigin Technology Pte Ltd [2009] SGHC 206.

³⁴ J. Mitra And Co. Pvt. Ltd. vs Kesar Medicaments And Anr. on 22 February, 2008 (Delhi High Court).

³⁵ См. например, Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.13.

³⁶ Материал, представленный Аргентиной на двадцать восьмой сессии ПКПП.

³⁷ См., например, Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.13, а также Справочник по вопросам экспертизы патентных заявок для ведомств промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики, п. 7.2.1.

24. Таким образом, необходимо следить за тем, чтобы существо заявленного изобретения не определялось только на основе исключения из его формулы известных признаков, поскольку существо заявленного изобретения может состоять в конкретном сочетании объектов³⁸. Суды Германии также принимали решения, согласно которым очевидность изобретения, сочетающего несколько признаков, не доказывается фактом очевидности каждого отдельного признака самого по себе³⁹. Соответственно, экспертиза должна проводиться с учетом очевидности предложенного сочетания и не ограничиваться оценкой отдельных признаков или частичных комбинаций⁴⁰.

Вероятность совмещения специалистом документов, составляющих элементы предшествующего уровня техники

25. Центральным вопросом установления изобретательского уровня комбинационных изобретений является, возможно, решение вопроса о вероятности совмещения специалистом в соответствующей области двух или более элементов предшествующего уровня техники. Следует отметить, что вопрос о вероятности совмещения специалистом в соответствующей области разных элементов предшествующего уровня техники – это часть рассмотрения более общего вопроса об очевидности заявленного изобретения. В этом смысле при решении вопроса об изобретательском уровне комбинационных изобретений применяются те же общие принципы и критерии оценки изобретательского уровня или очевидности.

26. Подход одного из патентных ведомств к решению вопроса о вероятности совмещения специалистом в соответствующей области двух или более существенно различных элементов сведений о предшествующем уровне техники, состоит в том, чтобы рекомендовать экспертам обращать главное внимание на проблему, стоящую перед специалистом в данной области, определяя, с учетом характера этой проблемы, имеются ли у специалиста в данной области разумные основания (или какие-то мотивы) для совмещения таких сведений⁴¹.

27. Так, в Руководстве по патентной экспертизе Европейского патентного ведомства говорится, что в рамках применения подхода «проблема-решение» допустимо сочетать сведения, опубликованные в одном или нескольких документах, части документов или другие элементы предшествующего уровня техники (например, публичное использование изобретения в прошлом или знания общетехнического характера, не существующие в печатном виде) с ближайшими к ним элементами предшествующего уровня техники. Однако тот факт, что для получения необходимого сочетания признаков требуется объединить более чем один документ с ближайшими к нему элементами предшествующего уровня техники, может быть свидетельством наличия изобретательского уровня – например, когда заявленное изобретение – это не простой агрегат признаков⁴².

28. При решении вопроса об очевидности сочетания концепций, содержащихся в двух или нескольких существенно разных элементах предшествующего уровня техники,

³⁸ Справочник по патентной экспертизе ведомства ИС Австралии, п. 2.9.2.2.

³⁹ См. *BGH, X ZR 87/65 (1968) – Betondosierer, GRUR 1969, 182; BGH, X ZR 62/79 (1981) – Kautschukrohlinge, GRUR 1981, 736; BGH, X ZR 115/96 (1998) – Stoßwellen-Lithotripter, GRUR 1999, 145.*

⁴⁰ *BGH, X ZB 9/79 (1980) – Tomograph, GRUR 1980, 984; BGH, X ZR 46/78 (1981) – piezoelektrisches Feuerzeug, GRUR 1981, 341; BGH, X ZR 19/79 (1981) – First- und Gratabdeckung, GRUR 1981, 732.*

⁴¹ Справочник по патентной экспертизе Ведомства ИС Австралии, п. 2.5.2.5.5А.

⁴² См. также Справочник по вопросам экспертизы патентных заявок для ведомств промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики, п. 7.6, Руководство по проведению экспертизы КВИС, раздел 7, и Руководство по патентной экспертизе АРОИС, п. 3.7.9.

некоторые патентные ведомства рекомендуют экспертам принимать во внимание различные моменты. К таким моментам относятся, в частности, следующие:

(i) Делают ли характер и содержание концепций более или менее вероятным их сочетание специалистом в соответствующей области.

Например, при оценке изобретательского уровня комбинационных изобретений следует учитывать, относятся ли концепции к аналогичным, смежным или удаленным друг от друга областям техники⁴³.

В целом признается также очевидным сочетание концепций, содержащихся в двух документах, один из которых содержит очевидную и бесспорную ссылку на другой⁴⁴. Однако для предъявления возражения в отношении изобретательского уровня, основанного на такой «очевидности сочетания», в документе не обязательно должна присутствовать явная ссылка⁴⁵.

(ii) Каков объем работы, необходимой для выделения отдельных публикаций из всего массива документации⁴⁶.

Никакого предельного числа элементов информации, которые могут объединяться при предъявлении возражения об отсутствии изобретательского уровня, не существует. Общий принцип состоит в том, что чем больше число признаков, которые необходимо объединить, тем выше вероятность наличия изобретательского уровня⁴⁷. Необходимость использования большого количества ссылок на предшествующий уровень техники может указывать на вероятность присутствия в анализе неоправданного ретроспективного элемента⁴⁸.

(iii) Наличие в одном из элементов информации признаков, исключающих сочетание нескольких элементов информации о предшествующем уровне техники⁴⁹.

Например, если сочетание двух опубликованных элементов, рассматриваемых в совокупности, на практике затруднено вследствие внутренней несовместимости их раскрытых признаков, существенных для изобретения, то сочетание таких элементов специалистом в данной области обычно не считается чем-то очевидным⁵⁰.

(iv) Общетеchnические проблемы соответствующей области техники, а также тенденции развития техники и запросы промышленности.

⁴³ См., например, Руководство по патентной экспертизе Европейского патентного ведомства, часть G, глава VII-16, п. 6, Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.43, Руководство по патентной экспертизе АРОИС, п. 3.7.9, и Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.12.

⁴⁴ Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.43; Руководство по патентной экспертизе АРОИС, п. 3.7.9.

⁴⁵ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел H, п. 4.42.

⁴⁶ Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.43.

⁴⁷ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел H, п. 4.46.

⁴⁸ Руководство по проведению экспертизы КВИС, Раздел 7. См. также раздел данного документа, посвященный недопустимости ретроспективного анализа.

⁴⁹ См., например, Справочник по патентной экспертизе Ведомства ИС Австралии и Руководство по патентной экспертизе UKIPO.

⁵⁰ См., например, Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII-16, п. 6, и Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.43.

Согласно практике одного патентного ведомства, когда эксперты определяют изобретательский уровень технического решения путем сочетания различных элементов предшествующего уровня техники, они могут учитывать, в частности, общетехнические проблемы соответствующей области техники, а также тенденции развития техники и запросы промышленности⁵¹.

(v) Возраст документации.

Наличие старого описания способа решения именно той проблемы, которую призвано решить изобретение, позволяющего специалисту сразу оценить его значение может быть веским основанием для предъявления возражения по критерию очевидности⁵². Однако возраст документа сам по себе не означает, что он не может служить основанием для возражения по критерию очевидности⁵³. Каждый элемент предшествующего уровня техники должен оцениваться таким образом, как если бы на соответствующую дату подачи (или дату приоритета) он рассматривался впервые.

(vi) Преимущества.

Преимущества применения изобретения по сравнению со ссылками на предшествующий уровень техники указываются в руководствах по патентной экспертизе некоторых патентных ведомств в качестве одного из факторов, которые могут свидетельствовать о наличии изобретательского уровня. Например, если преимущества по сравнению с предшествующим уровнем техники отвечают приведенным ниже условиям (i) или (ii) и превышают те возможности, которых можно ожидать исходя из уровня техники, их следует считать факторами, которые могут свидетельствовать о наличии изобретательского уровня: (i) заявленное изобретение позволяет получить результат иного характера, чем результат, обеспечиваемый предшествующим уровнем техники, и специалист в данной области не может ожидать результата заявленного изобретения исходя из уровня техники на момент подачи заявки; или (ii) заявленное изобретение позволяет получить результат того же характера, но гораздо более значительный в количественном отношении, чем предшествующий уровень техники, и специалист в данной области не может ожидать получения результат заявленного изобретения исходя из уровня техники на момент подачи заявки.⁵⁴

(vii) Идет ли речь о комбинации или простой агрегации признаков (см. раздел «Комбинация в отличие от совмещения или агрегации» ниже).

29. В Руководстве по патентной экспертизе Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая (SIPO) также указывается, что при определении изобретательского уровня комбинационного изобретения обычно следует принимать во внимание следующие факторы: (i) обнаруживают ли такие сочетаемые технические признаки функциональную взаимообусловленность; (ii) сложность их сочетания; (iii) любые технические мотивы для сочетания элементов предшествующего уровня техники; (iv) технический результат комбинирования и т. д.⁵⁵

⁵¹ Руководство по проведению экспертизы КВИС, раздел 7.

⁵² Упоминание заявки компании «Jamesigns (Leeds) Limited» ([1983] RPC 68) в Руководстве по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.38

⁵³ Дело «Brugger и др. против Medic-Aid Ltd» ([1996] RPC 635), цитируемое в Руководстве по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.39

⁵⁴ См., например, Руководство по патентной экспертизе ЯПВ, часть III, глава 2, раздел 2, п. 3.2.

⁵⁵ Руководство по патентной экспертизе SIPO, часть II, глава 4, п. 4.2.

30. В связи с вопросом о вероятности открытия заявленного изобретения специалистом в соответствующей области суд в Германии указал, что если средний специалист также мог бы прийти к такой комбинации признаков, изобретательский уровень отсутствует, но если такой специалист мог бы создать изобретение лишь потенциально, изобретательский уровень присутствует⁵⁶. Таким образом, изобретательский уровень подтверждается, если предложена комбинация двух различных технических решений, эффективность каждого из которых доказана на практике, и благодаря этому было достигнуто какое-то конкретное преимущество. При этом, однако, изобретательский уровень не подтверждается, если изобретение заключается в простом совмещении специалистом результатов действия их признаков⁵⁷.

31. Кроме того, поскольку при оценке изобретательского уровня «очевидность объединения» двух или нескольких концепций определяется с точки зрения специалиста в данной области, его мотивация к изменению концепций, имеющихся в предшествующем уровне техники, не обязательно совпадает с мотивацией заявителя, которая привела к созданию заявленного изобретения. Кроме того, документы, описывающие предшествующий уровень техники, не обязательно должны подсказывать сочетание, которое дало бы то же самое преимущество или результат, которые были открыты заявителем. Предшествующий уровень техники может подсказывать идею заявленного изобретения, но для иной цели или для решения иной проблемы⁵⁸.

32. Верховный суд США, рассматривая дело «KSR International Co. против Teleflex Inc.», подтвердил принципы, сформулированные в его прецедентном решении, согласно которым «[с]очетание известных элементов известными способами скорее всего является очевидным, если оно дает лишь предсказуемые результаты»⁵⁹. Таким образом, при определении очевидности сочетания известных элементов реальный вопрос состоит в том, «является ли усовершенствование чем-то большим, чем предсказуемое использование элементов предшествующего уровня техники в соответствии с их известными функциями»⁶⁰.

33. Согласно практике Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США), одно из «классических» обоснований заключения об очевидности изобретения – это то, что имело место сочетание элементов предшествующего уровня техники известными способами для получения предсказуемых результатов⁶¹. Применяя это обоснование, эксперты должны зафиксировать следующие выводы:

(i) вывод о том, что предшествующий уровень техники включал каждый из пунктов формулы заявленного изобретения, хотя и не обязательно в виде одного документа, описывающего предшествующий уровень техники, и что единственная разница между заявленным изобретением и уровнем техники состоит в том, что его элементы не были фактически объединены в одном документе, описывающем предшествующий уровень техники;

(ii) вывод о том, что средний специалист в соответствующей области мог бы объединить элементы так, как это сделано в заявленном изобретении, при помощи известных способов, и что в таком сочетании каждый из них просто выполняет ту же самую функцию, которую он выполняет сам по себе;

⁵⁶ *BGH, I ZR 117/54 (1956) – Wasch- und Bleichmittel, GRUR 1956, 317.*

⁵⁷ Материал, представленный Германией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

⁵⁸ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.13.

⁵⁹ *KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR)*, 550 U.S. 415-16, 82 USPQ2d at 1395.

⁶⁰ Там же, 417, 82 USPQ2d at 1396.

⁶¹ Справочник по вопросам патентной экспертизы (MPEP), §2141.

(iii) вывод о том, что средний специалист в соответствующей области понял бы предсказуемость результатов такого сочетания; и

(iv) любые дополнительные выводы, необходимые в соответствии с требованиями «фактических исследований Грэма», с учетом фактических обстоятельств, для обоснования вывода об очевидности изобретения⁶².

34. И напротив, если предметом изобретения является сочетание элементов, заявители вправе представить данные или аргументы, доказывающие, что: (i) средний специалист в соответствующей области не мог бы объединить элементы изобретения известными способами (например, в силу технических трудностей); (ii) сочетаемые элементы не просто выполняют ту же функцию, которую каждый из них выполняет сам по себе; или (iii) результаты заявляемого сочетания оказались неожиданными⁶³.

Комбинация в отличие от совмещения или агрегации

35. Общее правило гласит, что применительно к комбинационному изобретению неверно утверждать, что, раз отдельные сочетаемые признаки, рассматриваемые сами по себе, известны или очевидны, очевиден и весь объект изобретения. Тем не менее, когда объектом изобретения является простое «совмещение или агрегация признаков», а не их подлинная комбинация, для доказывания того, что простое совмещение признаков не обеспечивает изобретательского уровня, достаточно показать, что отдельные признаки, взятые сами по себе, очевидны для специалиста в данной области⁶⁴.

36. Ряд технических признаков признается настоящей комбинацией признаков, если функциональное взаимодействие признаков обеспечивает совокупный технический результат, который отличается от суммы технических результатов отдельных признаков (например, превышает ее). Другими словами, взаимодействие отдельных признаков должно давать синергетический эффект. Если такой синергетический эффект отсутствует, имеет место простая агрегация признаков⁶⁵. В этой связи Верховный суд Испании постановил: «Рассмотрев соответствующие сообщения о деле, палата приняла решение о том, что исходная формула нового патента (то есть основная формула изобретения, на которой основаны последующие пункты формулы) представляла собой не просто совмещение признаков, описанных в документах D1, D2 и D3 и отражающих предшествующий уровень техники, а нечто качественно иное, характеризующееся новизной и изобретательским уровнем»⁶⁶.

37. Во многих юрисдикциях принципиальное значение для признания изобретения настоящим комбинационным изобретением являются понятия «взаимодействия» или «взаимосвязи» сочетаемых признаков и «синергетический эффект» их сочетания. Та же мысль содержится и в выражении «элементы, взаимодействие которых дает единый результат», которое применяется в практике одной страны⁶⁷. Что касается значения

⁶² МПЕР, §2143.

⁶³ МПЕР, §2141.

⁶⁴ См., например, Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.05, Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII-16, п. 7, Справочник по вопросам экспертизы патентных заявок для ведомств промышленной собственности стран Центральной Америки и Доминиканской Республики, п. 7.2.1 и Рекомендации по патентной экспертизе АРОИС, п. 3.7.17.2.1.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Европейский идентификатор судебных дел (ECLI): ES:TS:2010:1365: Верховный суд, Отделение споров, Мадридская секция № 3, дата: 25/03/2010, решение апелляционной инстанции No. 1444/2009.

⁶⁷ Справочник по вопросам патентной экспертизы Канады, 15.02.04.

термина «синергия», в решении Технических Апелляционных палат ЕПВ указывалось: «Два признака взаимодействуют синергетическим образом, если их функции взаимосвязаны и дают дополнительный результат, превышающий сумму результатов каждого из признаков самого по себе. Недостаточно того, чтобы признаки решали одну и ту же техническую проблему или чтобы результат их действия был одинаковым и давал в совокупности увеличенный, но качественно прежний результат»⁶⁸. При рассмотрении дела «SABAF SpA против MFI Furniture Centres Ltd» судья также признал, что, чтобы задавать вопрос о наличии у технического решения изобретательского уровня, следует сначала решить, в чем состоит изобретение. В частности, первый шаг состоит в определении того идет ли речь об одном изобретении или, с точки зрения наличия изобретательского уровня, о двух или более изобретениях. Если два объекта взаимодействуют друг с другом, т. е. если между ними имеется синергетическое действие, они представляют собой единое изобретение комбинированного действия, и норма закона об изобретательском уровне применяется к идее их объединения⁶⁹. Доказательства такого синергетического действия должны быть представлены при подаче заявки. Другими словами, в данной ситуации для доказывания наличия изобретательского уровня нельзя использовать никакие доказательства, представленные после подачи заявки.

38. Кроме того, в решении по «дела о патенте Glaxo Group», [2004] RPC 43 по вопросу о синергетическом эффекте суд указал следующее: «Если следует предполагать синергетический эффект, он должен охватывать все элементы изобретения и описываться в патентном описании. В данном патентном описании не описан никакой эффект, не вытекающий естественным образом из свойств двух элементов сочетания».

39. Доказательство наличия неожиданного синергетического эффекта при взаимодействии элементов изобретения не сообщает сочетанию этих элементов изобретательского уровня, если такое сочетание было очевидным для специалиста. В частности, если сочетание двух категорий активных веществ известно, то замена вещества одной или другой категории более новым и эффективным веществом в рамках такого сочетания вряд ли будет признано имеющим изобретательский уровень⁷⁰.

40. Кроме того, если синергетический эффект сочетания элементов не превышает эффект аналогичного сочетания, известного из уровня техники, такой синергетический эффект не равносителен доказательству изобретательского уровня такого сочетания. В решении T 492/99 NIPRO указывалось, что комбинированное противовоспалительное вещество, описанное в основной заявке, не давало никаких преимуществ по сравнению с уровнем техники, и, таким образом, предложенная формула не обладала изобретательским уровнем⁷¹.

41. В отличие от настоящих комбинационных изобретений, заявленное изобретение представляет собой простое совмещение или соединение известных устройств или процессов, если они действуют обычным для них образом и между ними не возникает никакого неочевидного функционального взаимодействия (например, аппарат для производства колбас, состоящий из известной мясорубки и известной наполнительной машины, расположенных последовательно)⁷². Испанский суд постановил, что «в собственном пояснении эксперта подчеркивается, что каждый из этих двух элементов

⁶⁸ Решение T1054/05 Технических Апелляционных палат ЕПВ.

⁶⁹ *SABAF SpA v MFI Furniture Centres Ltd* [2005] RPC 10.

⁷⁰ Дело о патенте Glaxo Group [2004] RPC 43 и дело о патенте компании Richardson-Vicks [1995] RPC 568.

⁷¹ Руководство по патентной экспертизе ВИСС, п.8.167.

⁷² Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, п. 13.14(с), Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, часть G, глава VII-24, п. 2.1, и материал, представленный Испанией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

выполняет свою необходимую функцию и между ними не возникает никакого синергетического эффекта или комбинации классов, хотя оба они логически связаны или их взаимодействие обеспечивает работу изделия в целом, и каждый из них проявляет каждый из признаков, заданных его конструкцией. Или, иначе говоря, сам Дон Исаак подтверждает, что это просто агрегат или совмещение элементов»⁷³.

42. Аналогичным образом, согласно практике, применяемой в Канаде, объект изобретения признается простым совмещением элементов, если каждый из них выполняет свою собственную функцию, и при удалении одного из элементов остальные элементы продолжали бы выполнять свои собственные функции. Если изобретение представляет собой только совмещение частей или известных устройств и каждая часть или устройство работает только так, как можно было бы ожидать, если бы они использовались по отдельности, их соединение – это не настоящая комбинация, а просто агрегация частей. Патентоспособное изобретение не может быть основано на совмещении ранее известных элементов⁷⁴.

43. Аналогичным образом, рассматривая обстоятельства, при которых изобретение признается очевидным, Верховный суд США упомянул в своем решении по делу KSR два прецедента, иллюстрирующие сочетание известных элементов, дающее только предсказуемые результаты. При рассмотрении дела «Anderson's-Black Rock, Inc. против. Pavement Salvage Co.» суд указал, что два ранее существовавшие элемента при их объединении не делали ничего сверх того, что они делали бы, работая по отдельности и последовательно⁷⁵. В деле «Sakraida против AG Pro, Inc.» суд пришел к выводу о том, что когда изобретение состоит просто в определенном расположении известных элементов, в рамках которого каждый из них выполняет ту же функцию, которую он выполнял до этого, и это не дает никакого результата, превышающего то, чего можно было бы ожидать от такого расположения, сочетание признается очевидным⁷⁶.

44. Патентное законодательство некоторых стран вообще не признает изобретением совмещение или простое агрегирование известных изобретений. Так, в разделе 3(f) Закона о патентах Индии говорится, что простое совместное расположение, иное расположение или дублирование известных устройств, каждое из которых функционирует известным образом и независимо от другого, не является изобретением. Например, простое расположение рядом известных объектов, в рамках которого каждый выполняет свою собственную функцию независимо от остальных, не является патентоспособной комбинацией⁷⁷. Когда два или несколько элементов прибора или устройства известны и совмещаются без какого-либо взаимодействия при их работе, следует считать, что они были известны ранее⁷⁸. Тем не менее, если известные объекты, расположенные совместно, находятся в каком-то рабочем взаимодействии, давая новый или улучшенный результат, такое функциональное взаимодействие, возникающее из объединения объектов, может быть патентоспособным объектом. Рассматривая дело «Lallubhai Chakubhai против Shamaldas Sankalchand Shah», суд решил, что новая комбинация может быть запатентована, даже если каждый из элементов комбинации сам по себе известен, поскольку новое изделие – это не просто части, а их объединение и совместная работа частей. Ценность нового объединения в очень большой степени

⁷³ Европейский идентификатор судебных дел (ECLI): ES:APM:2012:22629; Мадридский областной суд, отделение 28, решение № 392/2012, дата решения: 17/12/2012, решение апелляционной инстанции № 720/2012.

⁷⁴ Справочник по вопросам патентной экспертизы Канады.

⁷⁵ *Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 416-17, 82 USPQ2d at 1395.

⁷⁶ *Sakraida v. AG Pro, Inc.*, 417, 82 USPQ2d at 1395-96.

⁷⁷ Руководство по патентному поиску и экспертизе патентных заявок Индийского патентного ведомства, раздел 3.

⁷⁸ «Rampratar против Центра ядерных исследований Bhabha», 1976 IPLR 28 P. 35.

определяется его результатом. Если небольшое изменение превращает практически бесполезную вещь в нечто полезное и ценное, оно является правомерным объектом патентования⁷⁹.

45. Аналогичным образом, законодательство Коста-Рики, Доминиканской Республики, Гондураса и Мексики предусматривает, что совмещение известных изобретений, смешивание известных продуктов или изменение их формы, размеров или материала патентоспособно, если они фактически совмещены или слиты таким образом, что уже не могут функционировать отдельно друг от друга, или если изменение их конкретных свойств или функций обеспечивает промышленный результат, не являющийся очевидным для специалиста в данной области. Так, в Доминиканской Республике изобретения, основанные на смешивании известных продуктов, не считаются патентоспособными, поскольку они считаются совмещением известных изобретений. Такая смесь может считаться простой суммой свойств каждого из материалов, не дает синергетического эффекта или преимуществ, которые уже не были бы раскрыты в уровне техники, и не дает промышленного результата, который не был бы очевиден для специалиста в данной области. Напротив, технические решения, основанные на сочетании двух известных активных ингредиентов считаются обладающими изобретательским уровнем, если объединенные элементы дают новый технический эффект, превышающий простую сумму индивидуальных эффектов каждого из активных ингредиентов⁸⁰.

46. В Австралии изобретения, основанные на простом смешивании частей, не подлежат патентованию. Согласно разделу 50(1)(b) Закона о патентах 1990 г., если изобретение представляет собой вещество, которое может использоваться в качестве пищевого продукта или лекарства (для людей или животных, для внутреннего или внешнего употребления) и является простой смесью известных ингредиентов или получается путем простого смешивания, патентный комиссар вправе отказать в рассмотрении патентной заявки или выдаче патента. Простой смесью известных ингредиентов считается смесь, обладающая лишь совокупностью известных свойств ее ингредиентов. Независимо от любого возможного взаимодействия элементов, простое смешивание может быть признано не имеющим изобретательского уровня, если такое объединение элементов является очевидным, и их комбинация представляет собой просто «предсказуемое использование элементов предшествующего уровня техники в соответствии с их известными функциями»⁸¹ без какого-либо синергетического эффекта. Напротив, если сочетание элементов обеспечивает синергетический эффект, потенциальное функциональное взаимодействие или какое-то иное неочевидное преимущество, такое смешивание не считается очевидным⁸².

ОПАСНОСТЬ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ВИДЕНИЯ

Проблема ретроспективного видения в целом

47. Погрешность ретроспективного видения – это ошибка восприятия, возникающая при оценке прошлых решений или событий в ситуации, когда оценивающему лицу известен результат таких решений или событий, особенно когда суждение о вероятности, возможности предвидения или предсказуемости прошлого события делается задним

⁷⁹ «Lallubhai Chakkubhai против Shamaldas Sankalchand Shah», AIR 1934 Bom 407.

⁸⁰ Материал, представленный Доминиканской Республикой на двадцать восьмой сессии ПКПП.

⁸¹ «KSR Int'l Co. против Teleflex Inc.», 550 U.S. 398, 417.

⁸² Материал, представленный Австралией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

числом⁸³. Погрешность ретроспективного видения отмечается во многих областях права, где лица, выносящие оценки, например, судьи и присяжные, должны обращаться к прошлым событиям и выносить суждения о решениях, принятых в прошлом⁸⁴, включая случаи профессиональной небрежности и преступной халатности, а также вопросы корпоративного и патентного права.

Погрешность ретроспективного видения в патентном законодательстве

48. В патентном законодательстве вопрос о погрешности ретроспективного видения играет большую роль при решении вопросов изобретательского уровня технических решений, поскольку суждения такого рода имеют специфически субъективный характер, и на них может влиять восприятие лицами, выносящими такие суждения, прошлых событий. Погрешность ретроспективного видения при определении изобретательского уровня возникает в связи с тем, что патентные эксперты и судьи проводят экспертизу заявленного изобретения уже после того, как сведения о нем были раскрыты в патентной заявке. Другими словами, при оценке заявленного изобретения оценивающее лицо знает о новом изобретении и особенностях его действия в сравнении с действием известных устройств и способов (входящих в уровень техники). В связи с этим возникает большая вероятность того, что эксперты, которые уже знают о сущности изобретения, признают его очевидным и недооценят его изобретательский уровень.

49. Поскольку технические открытия часто происходят в результате постепенного пошагового движения в направлении решения, при ретроспективном рассмотрении этапные открытия могут казаться обманчиво простыми и самоочевидными, особенно когда анализирующее лицо лишь повторяет шаги, уже сделанные изобретателем. В связи с этим анализирующее лицо может легко впасть в заблуждение, применяя рассуждение, идущее от заявленной проблемы через ряд простых шагов к искомому решению, если такое решение известно ему заранее.

50. Большинство патентных систем не допускает такого ретроспективного видения (рассмотрения задним числом) при оценке очевидности заявленного изобретения. В частности, руководства и справочники по патентной экспертизе различных ведомств, а также решения судов прямо предостерегают против ретроспективного взгляда при оценке изобретательского уровня технических решений^{85, 86}. Правильный подход к анализу

⁸³ См. Zachary Quinlan, *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO*, Fordham International Law Journal, Volume 37, Issue 6, 2014, Article 3 (Закари Кинлан, «Погрешность ретроспективного анализа в патентном праве: сравнение практики ВПТЗ США и ЕПВ», Fordham International Law Journal, том 37, № 6, 2014 г., статья 3).

⁸⁴ См. See Hal R. Arkes & Cindy A. Schpani, *Medical Malpractice v. the Business Judgment Rule: Differences in Hindsight Bias* (Хал Р. Аркс и Синди А. Шпани, «Преступная небрежность в медицине и правило делового суждения: различная степень проявления погрешности ретроспективного видения», 73 OR. L. REV. 587, 589–90 (1994) (сравнение степени проявления погрешности ретроспективного видения в решениях по делам о преступной небрежности в медицине и при применении «правила делового суждения», которое призвано исключать погрешность ретроспективного видения анализа в деловых решениях); LaBine & LaBine, «Determinations of Negligence and the Hindsight Bias» (Лабин и Лабин, «Решения судов по делам о профессиональной небрежности и погрешность ретроспективного видения»), 20 LAW. HUM. BEHAV. 501, 510 (1996), стр. 506–10 (рассмотрение вопроса о том, в какой степени присутствие потерпевшей стороны повышает вероятность признания потенциальными присяжными факта профессиональной небрежности в делах о профессиональной небрежности), цитируется по книге Закари Кинлан, там же.

⁸⁵ См., например, Справочник по вопросам патентной экспертизы Канады, глава 15; Руководство по патентной экспертизе СИПО, часть II, глава 4, п. 6.2; Руководство по патентной экспертизе Колумбии, п. 2.13.6.3; Руководство по проведению экспертизы патентов и полезных моделей Японии, часть III, глава 2, раздел 2, п. 3.3; Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел 4С; Руководство по патентной экспертизе УКИПО, п. 3.10; Руководство по патентной экспертизе Испанского ведомства по патентам и товарным знакам, п. 6.5.3.5; МРЕР, §2141; а также Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, глава VII(8).

предполагает, что при рассмотрении документов, характеризующих предшествующий уровень техники, следует избегать влияния на их рассмотрение содержания патента или патентной заявки: следует стремиться представить себя специалистом в данной области, который еще ничего не знает об изобретении. Однако это неизбежно искусственная позиция, поскольку в патенте или патентной заявке описывается как решение проблемы (изобретение), так и сама проблема⁸⁷.

Имеет значение только уровень знаний на дату подачи (дату приоритета)

51. Общее правило оценки изобретательского уровня состоит в том, что он должен оцениваться с позиции специалиста в соответствующей области, какой она была бы на момент подачи патентной заявки (или на дату приоритета), когда он еще не знал, как работает изобретение. Таким образом, важным моментом при оценке изобретательского уровня является то, что эксперт должен стремиться представить себе общее состояние техники, с которым имел место специалист до того, как заявитель раскрыл свое изобретение в патентной заявке⁸⁸. У специалиста можно предполагать только уровень знаний, существовавший на дату подачи заявки (дату приоритета). Все специальные знания, которые возникли после такой даты, следует игнорировать⁸⁹. При сравнении изобретения с уровнем техники знания, полученные в результате создания изобретения, не должны считаться элементом уровня техники.

52. Например, в Справочнике по вопросам патентной экспертизы (МРЕР) Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) в этой связи указывается, что условие «на момент времени, когда было создано изобретение» призвано исключить недопустимый момент ретроспективного восприятия. Оно означает признание сложности умственного усилия, которое должен совершить эксперт, чтобы представить себя в том моменте времени, когда было сделано изобретение:

«Сложным, но необходимым условием является то, что лицо, принимающее решение, должно забыть всё, чему его учили... в связи с заявляемым изобретением, перенеслось в уме в тот момент времени, когда изобретение было создано (нередко, как в этом случае, на много лет назад), и поставило себя на место специалиста в данной области. ...»^{90, 91}

53. Верховный суд Испании также указал: «[в]о-первых, в оспариваемом решении, судя по всему, оценка предшествующего уровня техники основывалась на уровне техники и общих знаниях специалиста, существовавших не в тот момент времени, то есть на дату, в

[Footnote continued from previous page]

⁸⁶ См., например, решения Апелляционных палат Европейского патентного ведомства, 8-е издание, июль 2016 г., стр. 184.

⁸⁷ Руководство по патентной экспертизе UKIPO, п. 3.10.

⁸⁸ См. материал, представленный Норвегией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

⁸⁹ См. материал, представленный Германией на двадцать восьмой сессии ПКПП.

⁹⁰ Рекомендация № 2141 для патентных экспертов по вопросам установления очевидности изобретений в соответствии с пунктом 103 раздела 35 Свода законов США [R-08.2017], опубликованная по адресу: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html>.

⁹¹ Вопрос об опровержении аргументов заявителей о том, что отклонение заявки было связано с ретроспективным видением, рассматривается в § 2145 МРЕР, где говорится: «Заявители могут утверждать, что вывод эксперта об очевидности изобретения был основан на необоснованном ретроспективном восприятии». Однако «[л]юбое суждение об очевидности в каком-то смысле неизбежно является реконструкцией, основанной на ретроспективном рассуждении, но пока при этом принимаются во внимание только знания, соответствовавшие уровню среднего специалиста в данной области в тот момент времени, когда было создано заявленное изобретение, и не учитываются знания, которые могли быть получены только из сведений, раскрытых заявителем, такая реконструкция правомерна» (решение по делу McLaughlin, 443 F.2d 1392, 1395, 170 USPQ 209, 212 (CCPA 1971), цитируемое в подразделе X.A, § 2145 МРЕР ВПТЗ).

которую происходило судебное разбирательство или было вынесено решение, а не на дату подачи патентной заявки. Таким образом, имело место рассмотрение фактов задним числом»⁹². В Руководстве по патентной экспертизе SIPO в этой связи указывается: «[...] эксперт обязан всегда иметь в виду, что для ограничения и устранения роли субъективного фактора следует исходить из того, что оценка была выполнена специалистом в соответствующей области путем сравнения изобретения с уровнем техники, существовавшим до даты подачи заявки».

Ограничение риска ретроспективного восприятия

54. Некоторые ведомства применяют стандартные методологии оценки изобретательского уровня, например, подход «проблема-решение» или «подход Виндсёрфинг», описанные в документе SCP/22/3. Они не только способствуют повышению объективности и последовательности при оценке изобретательского уровня, но и ограничивают риск ретроспективного взгляда (рассмотрения задним числом) при установлении изобретательского уровня. Например, Апелляционные палаты ЕПВ указывали в ряде своих решений, что правильное применение подхода «проблема-решение» позволяет избежать недопустимого восприятия задним числом, при котором в рассмотрение входит знание об изобретении⁹³. Эксперты Сингапура для сведения к минимуму опасности ретроспективного восприятия обязаны применять при проведении патентной экспертизы так называемый «подход Виндсёрфинг»^{94,95}.

55. Погрешность ретроспективного взгляда может проявиться в анализе изобретательского уровня на разных этапах экспертизы – например, на этапе выявления «ближайшего аналога в уровне техники»⁹⁶ и определения «объективной технической проблемы», требующей решения⁹⁷. Однако особое внимание риску ретроспективного

⁹² См. материал, представленный Испанией, содержащий следующую ссылку на Европейский идентификатор судебных дел (ECLI): ES:TS:2017:4251: Верховный суд. Отделение гражданского права. Секция 1. 10/05/2017, решение апелляционной инстанции № 699/2015.

⁹³ См. решения T24/81, OJ1983, 133; T564/89, T645/92 и T795/93 Апелляционных палат ЕПВ, восьмое издание, июль 2016 г.

⁹⁴ Дело «Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd», 4.18[1985] RPC 59. При рассмотрении данного дела Апелляционный суд Соединенного Королевства указал, что ответ на вопрос об очевидности «следует давать не путем ретроспективного рассмотрения того, что известно сейчас и того, что было известно на дату приоритета, и выяснения того, вытекает ли первое естественным и очевидным образом из последнего, а путем предположения того, что было бы очевидным на дату приоритета для специалиста в той области, к которой относится соответствующий патент»

⁹⁵ Вместе с тем, при рассмотрении дела «First Currency Choice Pte Ltd против Main-Line Corporate Holdings Ltd», [2008] 1 SLR(R) 335, суд отметил, что в некоторых случаях может быть допустим более простой подход: «[...] На практике довольно часто бывает сложно разбить критерий «Виндсёрфинг» на его составляющие. Поэтому, хотя критерий «Виндсёрфинг» остается полезным ориентиром, его не следует воспринимать как нечто большее. Следует прежде всего иметь в виду, что критерий «Виндсёрфинг» – это просто форма проявления изобретательности суда в наилучшей прагматической интерпретации и прояснении требований раздела 15 Закона». См. Руководство по патентной экспертизе ВИСС, раздел 4С.

⁹⁶ См. решение T0246/04 Технических Апелляционных палат ЕПВ, стр. 50–51 (12 июля 2007 г.) («чтобы избежать погрешности рассмотрения задним числом, ближайшим аналогом из уровня техники следует, как правило, считать не просто решение, обнаруживающее наибольшее внешнее сходство с изобретением, а технический аналог, призванный разрешить ту же исходную проблему или направленный на достижение той же цели, что и заявленное изобретение, при минимальных конструктивных и функциональных изменениях») и решения Апелляционных палат (7-е издание, 2013 г.), стр. 169 (рассматриваются дела, в которых цитируемые технические решения не могли использоваться как ближайшие аналоги в уровне техники, поскольку они не были предназначены для решения той же проблемы, что и изобретение, и делается вывод о том, что при отборе ближайших аналогов в уровне техники было, вероятно, допущено ретроспективное восприятие).

⁹⁷ См. решение T0229/85 Технических Апелляционных палат ЕПВ (формулировка технической проблемы, которую призвано решить изобретение, не должна содержать указание на ее решение, поскольку

рассмотрения следует уделять на этапе сочетания элементов предшествующего уровня техники.

56. Некоторые ведомства, применяющие в своих руководствах по патентной экспертизе подход «проблема-решение», рассматривают проблему ретроспективного рассмотрения в контексте сочетания ссылок на документы из предшествующего уровня техники. При сочетании различных элементов предшествующего уровня техники риск погрешности ретроспективного рассмотрения особенно велик, поскольку характер изобретения и его признаки влияют на документы, выявляемые при поиске по предшествующему уровню техники. Так, в Руководстве по патентной экспертизе ЕПВ содержится предупреждение экспертам о том, что «[...] документы, выявляемые при поиске, были неизбежно получены с уже имеющимся знанием содержания предполагаемого изобретения [и что эксперты] должны стремиться представить тот общий уровень техники, с которым имел дело специалист до того, как заявитель внес в него свой технический вклад, и «реалистично» оценить данный момент и другие важные моменты⁹⁸. Тот же текст имеется в Руководстве по патентной экспертизе Норвегии⁹⁹. Необходимость приведения большого числа ссылок на предшествующий уровень техники может быть признаком неоправданного ретроспективного восприятия или недостаточной обоснованности отказа¹⁰⁰.

57. Апелляционный суд США по Федеральному округу при рассмотрении дела «Mintz против Dietz & Watson, Inc.»¹⁰¹ дал дополнительное разъяснение к решению по делу «KSR International Co. против Teleflex Inc.» (KSR)¹⁰², отметив три требования, которые должны выполняться во избежание неоправданного ретроспективного анализа: (i) изложение соображений «здравого смысла»; (ii) неиспользование содержания самого патента при формулировке проблемы, решаемой изобретением; и (iii) обращение особого внимания на анализ объективных признаков неочевидности.

58. В связи с вышеуказанным требованием (i), хотя в своем выводе о том, что было бы «очевидным попробовать» применить элемент заявленного изобретения, окружной суд применял «подход, основанный на здравом смысле», суд Федерального округа указал, что здесь требуется не просто произнести слова о «здравом смысле»: «не приводя практически никаких доводов, кроме слов о «здравом смысле» (и не представляя никаких документов, доказывающих, что средний сведущий специалист обладал бы этими знаниями), окружной суд превысил свои полномочия, приняв постановление об

[Footnote continued from previous page]

включение в описание проблемы элементов изобретения неизбежно приводит к погрешности ретроспективного рассмотрения).

⁹⁸ См. Руководство по патентной экспертизе Испанского ведомства по патентам и товарным знакам, Руководство по патентной экспертизе Норвегии, п. 6.5.3.5, и Руководство по патентной экспертизе ЕПВ, G-VII(8). В Руководстве по патентной экспертизе ЕПВ далее говорится: «Если, например, показано, что изобретение имеет значительную техническую ценность, и особенно если оно обеспечивает новое и неожиданное техническое преимущество, полученное не просто как неожиданный дополнительный результат в безальтернативной ситуации (см. G-VII, п. 10.2), и имеются убедительные аргументы в пользу связи такого технического преимущества с одним или несколькими признаками, описываемыми в формуле изобретения, эксперту следует быть осторожным при выдвигании того возражения, что изобретение лишено изобретательского уровня».

⁹⁹ См. материал, представленный Норвегией.

¹⁰⁰ В Руководстве по проведению патентной экспертизы КВИС поясняется, кроме того, что при решении вопроса об очевидности сочетания двух или нескольких других элементов предшествующего уровня техники эксперту следует учитывать следующие моменты: (i) значительную вероятность их объединения специалистом в соответствующей области, (ii) относятся ли элементы предшествующего уровня техники к той же области или соседним областям, и (iii) наличие разумных оснований для установления связи между ними, ведущей к такому сочетанию».

¹⁰¹ Mintz v. Dietz & Watson, Inc. (Fed. Cir. 2012), pp.9 -12.

¹⁰² KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007).

очевидности изобретения». Что касается требования (ii), суд Федерального округа сделал вывод о том, что окружной суд допустил ошибку, состоящую в использовании содержания изобретения при формулировке проблемы, решаемой изобретением. Такой подход проблематичен, поскольку неочевидной может быть сама проблема; после того, как проблема осознается, решение практически всегда приходит. Суд Федерального округа указал: «Вклад изобретателя часто заключается в новой формулировке самой проблемы, позволяющей лучше осознать ее суть». Соответственно, в связи с требованием (iii) суд Федерального округа подчеркнул, что «такие объективные ориентиры служат мощным инструментом для судов, которым приходится решать сложную проблему недопущения бессознательно ретроспективного восприятия», и «помогают уберечься при исследовании изобретений на очевидность от опасности ретроспективного взгляда».

[Конец документа]