

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать шестая сессия
Женева, 14–18 октября 2024 года

ИССЛЕДОВАНИЕ О ЕДИНСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. На своей тридцать пятой сессии, состоявшейся 16–20 октября 2023 года в Женеве, Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) решил, что Секретариат подготовит исследование о единстве изобретения на основе информации, полученной от государств-членов и региональных патентных ведомств, которое будет представлено тридцать шестой сессии ПКПП. Комитет договорился, что в исследовании будут затронуты разные аспекты единства изобретения, включая: (i) выделенные заявки; и (ii) уникальные аспекты требования единства изобретения применительно к разным областям техники.

2. Во исполнение упомянутого выше решения государствам-членам и региональным патентным ведомствам циркулярным письмом С.9199 от 7 декабря 2023 года было предложено представить в Международное бюро информацию об упомянутых выше элементах согласно применимому праву. В общей сложности 16 государств-членов и одно региональное патентное ведомство представили сведения о своем применимом праве и практике касательно требования единства изобретения¹. Принимая во внимание

¹ Информация, полученная от государств-членов и региональных патентных ведомств, имеется на веб-сайте электронного форума ПКПП по адресу: <https://www.wipo.int/scp/en/meetings>.

представленную информацию, Секретариат подготовил исследование о единстве изобретения, которое содержится в настоящем документе².

3. Хотя исследование касается аспекта выделенных заявок в связи с устранением случаев несоблюдения требования единства изобретения, в нем не обсуждаются субстантивные и процедурные требования, касающиеся добровольного разделения заявок заявителями, включая запрет двойного патентования.

[Приложение следует]

² Полученная информация включает национальное и региональное законодательство, судебные решения, пособия и руководства по патентной экспертизе. По большей части они упоминаются как «применимое право», когда нет необходимости уточнять вид правового источника. Что касается пособий и руководств по патентной экспертизе, то, хотя они широко используются в данном документе, они не являются примерами субстантивного нормотворчества и поэтому не имеют силы закона. В целом, такие пособия и руководства предназначены просто для оказания персоналу ведомств содействия в анализе заявляемого объекта на предмет его соответствия материальному праву.

Исследование о единстве изобретения

Содержание

Единство изобретения: общие концепции и принципы	4
Единство изобретения и выделенные заявки: введение	4
Единство изобретения	4
Выделенные заявки, относящиеся к единству изобретения	4
Назначение и смысл принципа единства изобретения	4
Упрощение процедуры экспертизы	5
Обеспечение рационального использования ресурсов, связанных с функционированием патентных ведомств	5
Повышение правовой определенности	5
Доступные варианты действий, если установлено отсутствие единства изобретения	5
Правовая основа принципа единства изобретения	6
Международная правовая база	6
Парижская конвенция	6
Договор о патентной кооперации (РСТ)	7
Договор о патентном праве (PLT)	13
Общая методика оценки единства изобретения	13
Примеры и комментарий	16
Национальные и региональные законы и практика	17
Бразилия	17
Чили	19
Китай	20
Коста-Рика	22
Германия	22
Япония	23
Португалия	26
Республика Корея	27
Российская Федерация	29
Сингапур	32
Испания	33
Соединенные Штаты Америки	34
Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)	43
Европейское патентное ведомство (ЕПВ)	45
Структуры сложных формул изобретений и единство изобретения	46
Формула Маркуша	46
Национальная/региональная практика	47
Примеры	49

Промежуточный и конечный продукты.....	50
Национальная/региональная практика.....	51
Примеры.....	53

ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ: ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ

ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ И ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ: ВВЕДЕНИЕ

Единство изобретения

1. Принцип единства изобретения является фундаментальным для патентного права и состоит в том, что патентная заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой определенным образом. Во многих юрисдикциях и в Договоре о патентной кооперации (РСТ) эта концепция сформулирована следующим образом: группа изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел. Цель, лежащая в основе этого принципа, заключается в поддержании эффективной и сбалансированной патентной системы, справедливой по отношению как к заявителям, так и к патентным ведомствам.

2. Принцип единства изобретения получил международное признание в патентном праве благодаря его включению в такие международные договоры, как Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Парижская конвенция) и РСТ¹. РСТ четко требует, чтобы международная заявка по процедуре РСТ относилась только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел. Большинство стран и региональных патентных ведомств приняли определение и практику РСТ касательно единства изобретения – или их близкий аналог – применительно к своему национальному/региональному законодательству и практике в том, что касается национальных/региональных патентных заявок.

Выделенные заявки, относящиеся к единству изобретения

3. Выделенные заявки представляют собой элемент патентного права, предназначенный для устранения сложностей, возникающих тогда, когда установлено, что в одной патентной заявке заключено несколько изобретений. По своей сути выделенная заявка – это производный процесс, позволяющий заявителю разделить первоначальную патентную заявку на две или более заявки, каждая из которых охватывает отдельное изобретение.

4. Когда патентный эксперт устанавливает факт несоблюдения требования единства изобретения, заявитель может разделить такую заявку на несколько заявок, каждая из которых сконцентрирована на отдельном изобретении. Поскольку заявитель обладал изобретательским замыслом в отношении всех изобретений на момент даты приоритета первоначальной заявки, выделенные заявки вправе иметь ту же дату приоритета, что и первоначальная заявка. Таким образом, выделенные заявки служат механизмом, позволяющим заявителям добиваться всеобъемлющей охраны всех своих изобретений, даже когда считается, что патентная заявка в том виде, в каком она подана, не отвечает требованию единства изобретения.

НАЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

5. Принцип единства изобретения призван решать ряд задач. В их число входят такие задачи, как: (1) упрощение процедуры экспертизы; (2) обеспечение рационального использования ресурсов, связанных с функционированием патентных ведомств; и (3) повышение правовой определенности.

¹ Статья 4G Парижской конвенции по охране промышленной собственности; статья 3(4)(iii) РСТ и правило 13 Инструкции к РСТ.

Упрощение процедуры экспертизы

6. Одна из основных задач принципа единства изобретения заключается в упрощении и ускорении процедуры патентной экспертизы. Требование того, чтобы все пункты формулы изобретения в заявке были объединены единым общим изобретательским замыслом, упрощает задачу патентных ведомств: экспертиза заявки может быть поручена одному эксперту, компетентному в соответствующей области техники. Этот подход устраняет необходимость использования нескольких экспертов или одного эксперта с междисциплинарной подготовкой, тем самым повышая эффективность процедуры патентной экспертизы.

Обеспечение рационального использования ресурсов, связанных с функционированием патентных ведомств

7. Ставя акцент при проведении экспертизы на единый изобретательский замысел или на группу тесно связанных замыслов, принцип единства изобретения усиливает рациональное использование ресурсов, связанных с функционированием патентных ведомств. Пошлины, взимаемые патентными ведомствами в государствах-членах за рассмотрение патентных заявок, как правило соотносятся с совокупными расходами на экспертизу. Однако такие расходы различаются в зависимости от индивидуальных заявок. Растянутые, запутанные или слишком широкие заявки могут влечь расходы на экспертизу, значительно превышающие пошлины, собранные за такую заявку. Благодаря тому, что каждая заявка ограничивается единым всеобъемлющим изобретательским замыслом, устанавливается более непосредственная зависимость между собранными пошлинами и усилиями, приложенными патентным ведомством. Без этого принципа заявители могли бы избегать уплаты пошлин, объединяя несколько потенциально разрозненных изобретений в одной заявке. Такие заявки, вероятно, были бы слишком длинными, несвязанными и несогласованными, что осложнило бы процедуру экспертизы и создало бы чрезмерную нагрузку на ресурсы патентного ведомства².

Повышение правовой определенности

8. Требование единства изобретения повышает правовую прозрачность для патентных ведомств, патентообладателей и третьих сторон. Очерчивая объем патентной заявки единым изобретательским замыслом или группой связанных замыслов, оно упрощает процедуру установления объема предоставляемой охраны. Такая определенность облегчает классификацию и возможности поиска патентов. Помимо этого, сужение объема изобретения помогает патентным ведомствам ссылаться на такую заявку при проведении экспертизы последующих поданных заявок. Это также позволяет третьим сторонам легче оценивать патентную чистоту в пределах конкретной области, расширяя возможности просмотра и поиска по опубликованным патентным документам³.

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

9. Столкнувшись с заключением об установленном отсутствии единства изобретения, заявители могут выбрать один из нескольких вариантов действий. Выбор варианта действий зависит от различных факторов, включая характер изобретений, стратегические цели патентования и конкретные положения соответствующего патентного ведомства. Эти варианты включают главным образом следующие:

² См. комментарии, полученные от Германии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

³ Там же.

- i. **внести изменения в пункты формулы изобретения:** заявители могут предпочесть внести изменения в пункты формулы изобретения так, чтобы она описывала одно-единственное изобретение, или же скорректировать их с целью уточнить изобретательский замысел, связывающий заявленные изобретения, тем самым устранив обеспокоенность эксперта в отношении единства изобретения;
- ii. **оспорить вывод эксперта:** в некоторых случаях заявители могут привести эксперту доводы, оспаривающие заключение об отсутствии единства изобретения. Это может быть связано с предоставлением обоснований или доказательств, демонстрирующих, что изобретения действительно связаны между собой единым общим изобретательским замыслом;
- iii. **подать выделенные заявки:** в качестве общего варианта заявители могут подать выделенные заявки на дополнительные изобретения, установленные в заключении об отсутствии единства изобретения. Это подразумевает разделение заявки на несколько заявок, каждая из которых сфокусирована на различном изобретении. Хотя это увеличивает общие расходы на патентование ввиду пошлин за подачу и экспертизу нескольких заявок, это позволяет заявителям испрашивать охрану для всех их изобретений;
- iv. **отказаться от заявки:** после вынесения заключения об отсутствии единства изобретения заявители могут принять решение о том, что продолжение усилий в этом направлении не является стратегически или экономически целесообразным. Например, ограничения в отношении пунктов формулы изобретения могут сузить объем изобретения, уменьшив его коммерческую ценность. Переоценка потенциальной выгоды от изобретения может показать, что ожидаемая доходность не оправдывает дальнейших инвестиций. Кроме того, время и ресурсы, необходимые для оспаривания отказа по причине отсутствия единства изобретения, могут отвлечь внимание от другой крайне важной деятельности. В таких случаях заявители могут предпочесть отказаться от заявки и направить ресурсы на более перспективные проекты.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

10. Принцип единства изобретения, заложенный в правовую основу Парижской конвенции, РСТ, национального и регионального патентного законодательства, положений и руководств, обеспечивает, чтобы тот или иной патент касался одного изобретения. Хотя в каждой юрисдикции этот принцип может быть сформулирован несколько иначе, по своей сути эти концептуальные основы отличаются широким сходством: они все предписывают, что та или иная патентная заявка должна относиться либо к одному изобретению, либо к группе изобретений, связанных между собой так, что они образуют единый общий изобретательский замысел. В соответствии с Договором о патентном праве (PLT) его Договаривающиеся стороны могут сделать оговорку в отношении единства изобретения.

Парижская конвенция

11. Право заявителей воспользоваться выделенными заявками в случае отсутствия единства изобретения недвусмысленно признается в статье 4G Парижской конвенции, которая гласит:

- (1) Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя

в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета.

(2) Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение.

12. Статья 4G(1) предоставляет заявителям гибкость в плане преодоления возражений касательно единства изобретения путем деления заявки на несколько выделенных заявок в том случае, если на этапе экспертизы выносится заключение об отсутствии единства изобретения. Каждая выделенная заявка сохраняет дату приоритета первоначальной заявки, тем самым обеспечивая, что заявитель не теряет право приоритета, основанное на дате подачи первоначальной заявки⁴.

13. Важно отметить, что каждая страна-участница Парижской конвенции вправе определять конкретные условия или требования для подачи выделенных заявок. Это означает, что правила, регулирующие выделенные заявки, могут существенно различаться между разными юрисдикциями. Некоторые страны могут иметь более строгие требования, а другие могут предоставлять больше гибкости, что сказывается на том, как заявители подходят к подаче выделенных заявок.

Договор о патентной кооперации (РСТ)

14. Статья 4(iii) РСТ предусматривает, что заявка должна отвечать установленному требованию единства изобретения, как оно определено в правиле 13 Инструкции к РСТ. Более детальная информация о единстве изобретения содержится в Приложении В к Административной инструкции к РСТ. В частности, требование единства изобретения предписано в правиле 13.1 следующим образом:

*«Международная заявка должна относиться **только к одному изобретению** или к **группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел** («требование единства изобретения»)».* [выделение добавлено]

15. Если в одной и той же международной заявке заявлена группа изобретений, образующих единый общий изобретательский замысел, в правиле 13.2 указано следующее:

*«[...] то требование единства изобретения, упомянутое в правиле 13.1, считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или **соответствующими особыми техническими признаками**. Выражение «**особые технические признаки**» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из*

⁴ Кроме того, статья 4G(2) Парижской конвенции поддерживает концепцию добровольных выделенных заявок. Заявители могут по собственной инициативе делить свои патентные заявки на любом этапе и претендовать на дату приоритета первоначальной заявки. Это особенно полезно для обособления различающихся изобретений в одной заявке, с тем чтобы соответствовать требованиям патентоспособности или оптимизировать объем испрашиваемой охраны.

заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности». [выделение добавлено]

16. Правило 13.3 уточняет также, что единство изобретения сохраняется независимо от того, представлены ли изобретения в одном пункте формулы или в нескольких:

«Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте».

17. Правило 13.4 разрешает включать в независимый пункт формулы изобретения разумное количество зависимых пунктов, раскрывающих частные случаи изобретения, заявленного в независимом пункте, даже если признаки любого зависимого пункта формулы изобретения могли бы сами по себе рассматриваться в качестве самостоятельного изобретения.

18. Правило 13 интерпретируется как разрешение включать в одну международную заявку любую из перечисленных ниже комбинаций пунктов формулы разных категорий⁵:

- в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для получения этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта, или
- в дополнение к независимому пункту на определенный способ, независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа, или
- в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для получения этого продукта, и независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа.

19. В данном случае способ считается специально предназначенным для получения продукта, если неотъемлемым результатом заявленного способа является получение заявленного продукта, причем имеется техническая взаимосвязь между заявленным продуктом и заявленным способом. При этом формулировка «специально предназначенный» не означает, что продукт не может быть получен также другим способом⁶.

20. Аналогичным образом устройство или средство считается специально разработанным для осуществления того или иного способа, если вклад, вносимый устройством или средством в предшествующий уровень техники, соответствует вкладу, вносимому данным способом в предшествующий уровень техники. Другими словами, недостаточно, чтобы была лишь возможность использовать устройство или средство при осуществлении заявленного способа. Однако выражение «специально сконструированное» не означает, что устройство или средство не может использоваться для осуществления другого способа или что способ не может быть осуществлен с использованием альтернативного устройства или средства⁷.

⁵ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Часть III, Глава 10 - Единство изобретения, пункты 10.11 - 10.14.

⁶ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункты 10.12 и 10.13

⁷ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункты 10.12 и 10.14.

Порядок действий в случае отсутствия единства изобретения на международной фазе РСТ

21. В нижеследующих пунктах излагается практика на международной фазе РСТ, когда международная заявка считается не соответствующей требованиям единства изобретения. Важно отметить, что на международной фазе нет возможности разделить международную заявку; предложить подать выделенные заявки на национальной фазе должно указанное или выбранное ведомство, если оно считает, что требование единства изобретения не соблюдено. Все международные заявки, проходящие международную фазу, будут подлежать международному поиску, если только заявка не касается исключенного из рассмотрения объекта или если нельзя провести полноценный поиск. Международная предварительная экспертиза и дополнительный международный поиск являются необязательными.

(i) Международный поиск

22. Статья 17(3)(a) РСТ предусматривает, что Международный поисковый орган (МПО) оценивает международную заявку на предмет соблюдения требования единства изобретения и, если, по его мнению, международная заявка не удовлетворяет этому требованию, предлагает заявителю уплатить дополнительные пошлины. МПО подготавливает отчет о международном поиске по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретению, упомянутому первым в формуле («главное изобретение»), а также, при условии уплаты в установленный срок требуемых дополнительных пошлин, по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые такие пошлины уплачены.

23. После принятия решения об отсутствии единства изобретения МПО обычно направляет уведомление, чтобы информировать заявителя об отсутствии единства изобретения, предложив заявителю уплатить дополнительные пошлины⁸. Предложение об уплате дополнительных пошлин должно содержать: (i) объяснение причин, на основании которых международная заявка не считается соответствующей единству изобретения; (ii) выделение отдельных изобретений и указание размера дополнительных пошлин за поиск и суммы, подлежащей уплате; и (iii) предложение заявителю уплатить, когда это применимо, пошлину за возражение, если заявитель желает оспорить решение об отсутствии единства изобретения. МПО не может считать заявку изъятой при отсутствии единства изобретения или предлагать заявителю внести изменения в формулу изобретения⁹. Когда предложение направлено, поиск по другому(другим) изобретению(изобретениям) или группе(группам) изобретений будет проводиться только при условии уплаты заявителем соответствующих дополнительных пошлин или если МПО признает возражение, поданное заявителем, обоснованным¹⁰.

24. Эксперт может, как вариант, составить отчет о частичном международном поиске по «главному изобретению», который направляется вместе с предложением уплатить дополнительные пошлины. Это дает заявителю дополнительную информацию для принятия решения о том, платить ли дополнительные пошлины за другие изобретения в международной заявке.

⁸ Если проведение поиска не потребует значительных или дополнительных усилий, эксперт может, в целях максимального использования времени, одновременно с проведением поиска по главному изобретению, провести поиск по одному или нескольким дополнительным изобретениям в классификационных рубриках, к которым относится главное изобретение (пункты 10.64 и 10.65 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы).

⁹ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.60.

¹⁰ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.61.

25. По прошествии периода в один месяц для уплаты дополнительной пошлины (пошлин) МПО в конечном итоге составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, за которые пошлина за поиск и любая дополнительная пошлина были уплачены¹¹. На национальной фазе национальное законодательство любого указанного государства может предусмотреть, что в случае, когда национальное ведомство указанного государства находит предложение МПО обоснованным, те части международной заявки, по которым поиск не проводился, считаются изъятными, если заявитель не уплатит специальную пошлину в национальное ведомство этого государства¹².

26. Заявитель может подать возражение на решение о том, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения, или на то, что размер требуемой дополнительной пошлины является завышенным, и потребовать возмещения уплаченных дополнительных пошлин. Пошлины возмещаются заявителю, если, и только если, Международный поисковый орган признает возражение обоснованным¹³. Возражение предусматривает подачу обоснованного заявления, сопровождающегося уплатой дополнительных пошлин и, возможно, пошлины за возражение. В обоснованном заявлении должны приводиться доводы в подтверждение того, почему заявитель считает, что требование единства изобретения выполнено¹⁴.

27. Возражение рассматривается контрольным органом, созданным в рамках МПО, и по нему принимается решение. Процедура определяется каждым Международным поисковым органом, но состав контрольного органа не должен ограничиваться лицом, которое принимало решение, послужившее поводом для возражения. В некоторых органах процедура рассмотрения возражения может состоять из двух стадий с созывом контрольного органа только в том случае, если предварительное рассмотрение возражения покажет, что протест не является полностью обоснованным. В случае признания обоснованности возражения дополнительные пошлины полностью или частично возмещаются заявителю¹⁵. Однако пошлина за возражение возмещается заявителю только в том случае, когда контрольный орган признает возражение полностью обоснованным¹⁶. Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за поиск по возражению, он незамедлительно уведомляется о любом решении, принятом в отношении выполнения требования единства изобретения. В случае признания обоснованности возражения до такой степени, что происходит частичное возмещение пошлин заявителю, или в случае признания возражения необоснованным заявителя уведомляют о причинах такого решения. Одновременно МПО пересылает в Международное бюро копию возражения и решения по нему. По просьбе заявителя тексты возражения и решения по нему могут также быть направлены Международным бюро в указанные ведомства¹⁷.

(ii) Международная предварительная экспертиза

¹¹ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.62.

¹² Статья 17(3)(b) РСТ.

¹³ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.66.

¹⁴ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.67.

¹⁵ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.68.

¹⁶ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.69.

¹⁷ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.70.

28. Согласно статье 34(3)(а) РСТ, если Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) считает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, как это определяется Инструкцией, он может предложить заявителю или ограничить формулу таким образом, чтобы она соответствовала данному требованию, или уплатить дополнительные пошлины. Следует отметить, что в большинстве случаев факт отсутствия единства изобретения отмечается и сообщается Международным поисковым органом¹⁸. Однако независимо от того, поднимался или нет вопрос об единстве изобретения Международным поисковым органом, он может рассматриваться экспертом на стадии международной предварительной экспертизы, принимая во внимание все документы, цитированные в отчете о международном поиске, и любые другие документы, которые он считает релевантными¹⁹.

29. Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, он может направить сообщение, приведя свои выводы и предложив заявителю либо ограничить формулу изобретения, либо уплатить дополнительные пошлины за каждое дополнительно заявленное изобретение. Если такое сообщение направляется, эксперт указывает в нем по меньшей мере одну возможность ограничения, которая удовлетворяла бы требованиям в отношении единства изобретения. В предложении уплатить дополнительные пошлины эксперт излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения в соответствии с Руководством по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы²⁰. Заявитель может подать возражение на решение о том, что международная заявка не соответствует требованию единства изобретения или на то, что размер требуемой дополнительной пошлины является завышенным, и просить возмещения уплаченных дополнительных пошлин²¹. В таком случае проводится процедура возражения, аналогичная той, которая имеет место при международном поиске²².

30. Если заявитель не выполнит требования, указанные в предложении ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины, составляется международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) по тем частям международной заявки, которые относятся к «главному изобретению»²³. Если заявитель в установленный срок выполнит требования, указанные в предложении, и уплатит дополнительные пошлины либо ограничит формулу изобретения, эксперт проводит международную предварительную экспертизу по тем заявленным изобретениям, по которым дополнительные пошлины были уплачены, или по тем пунктам

¹⁸ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.71.

¹⁹ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.73

²⁰ Существуют случаи отсутствия единства изобретения, когда по сравнению с процедурой предложения заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины не требуется никаких дополнительных усилий или требуются незначительные дополнительные усилия для составления заключения международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки. В таких случаях в целях экономии эксперту рекомендуется использовать возможность, указанную в правиле 68.1 Инструкции к РСТ, и не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины. В этом случае, составляя заключение международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки, эксперт отмечает в заключении, что он считает, что требование единства изобретения не соблюдено, и излагает причины, на основании которых он так считает (см. пункт 10.76 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы).

²¹ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.78.

²² Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункты 10.78 - 10.82.

²³ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.75.

формулы изобретения, которые были ограничены²⁴. На национальной фазе, что касается тех частей международной заявки, которые не подвергнутся международной предварительной экспертизе, будь то в результате ограничения формулы или потому, что заявитель не выполнил требование и национальное ведомство выбранного государства находит предложение ОМПЭ обоснованным, национальное законодательство любого выбранного государства может предусмотреть, что такие части считаются изъятными, если заявитель не оплатит специальную пошлину в это ведомство²⁵.

(iii) Дополнительный международный поиск

31. Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, может дать свою оценку в отношении единства изобретения, но с учетом мнения МПО, содержащегося в отчете о международном поиске, а также любого возражения заявителя или решения МПО по этому возражению, полученных до начала дополнительного международного поиска²⁶. Согласно правилу 45*bis*.6, если Орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, находит, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, он: (i) составляет отчет о дополнительном международном поиске по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретению, упомянутому в формуле изобретения первым («главное изобретение»); (ii) уведомляет заявителя о своем мнении относительно того, что международная заявка не отвечает требованию единства изобретения, и объясняет причины такого мнения; и (iii) информирует заявителя о возможности обращения, в течение одного месяца с даты уведомления, с просьбой о пересмотре этого мнения. Однако эксперт может проявлять определенную осторожность при выборе изобретения для проведения поиска²⁷. В отличие от основного международного поиска на стадии проведения дополнительного международного поиска отсутствует возможность уплаты дополнительных пошлин за дополнительный поиск по дополнительным изобретениям²⁸.

32. Обычная процедура возражения на этапе международного поиска не применяется в отношении просьбы о дополнительном международном поиске. Однако заявитель может в течение одного месяца с даты уведомления об отчете о дополнительном международном поиске обратиться к Органу с просьбой пересмотреть мнение эксперта в отношении единства изобретения. Просьба о пересмотре может быть обусловлена уплатой пошлины за пересмотр. Заявитель незамедлительно уведомляется о результатах пересмотра²⁹. Если мнение эксперта будет признано по меньшей мере частично необоснованным, то Орган составляет пересмотренный отчет о дополнительном международном поиске с указанием пересмотренного мнения в отношении единства изобретения, включая, если это необходимо, результаты поиска по всем пунктам формулы изобретения, которые должны были быть включены. Если мнение эксперта было полностью необоснованным, заявителю также следует возместить любую пошлину за пересмотр³⁰.

²⁴ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.74.

²⁵ Статьи 34(3)(b) и (c) РСТ

²⁶ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.84.

²⁷ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.86.

²⁸ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.83.

²⁹ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.87.

³⁰ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.88.

Договор о патентном праве (PLT)

33. В PLT также содержатся положения, касающиеся вопроса о единстве изобретения. В статье 23(1) говорится:

«Любое государство или межправительственная организация путем оговорки может заявить, что положения статьи 6(1) не применяются ни к какому требованию в отношении единства изобретения, применимому в соответствии с Договором о патентной кооперации к международной заявке.»

34. В статье 6(1) сказано:

Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, ни одна Договаривающаяся сторона не может требовать выполнение любого требования, касающегося формы или содержания заявки, которое отличается или является дополнительным по отношению:

(i) к требованиям, касающимся формы или содержания, которые предусмотрены в отношении международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации;

(ii) к требованиям, касающимся формы или содержания, выполнение которых в соответствии с Договором о патентной кооперации может быть потребовано ведомством любого государства-участника этого Договора, либо ведомством, действующим для этого государства, как только началось рассмотрение или экспертиза международной заявки, как упомянуто в статье 23 [или 40 – прим. пер.] указанного Договора;

(iii) к любым другим требованиям, предписанным Инструкцией.

35. Примечательно то, что в соответствии со статьей 23(4) PLT оговорка, касающаяся единства изобретения, является единственной оговоркой, которая допускается Договором. При ведении переговоров по PLT государствами-членами высказывались различные мнения относительно того, является ли требование единства изобретения формальным или субстантивным требованием³¹. Более того, если требование РСТ относительно единства изобретения было бы включено путем отсылки в PLT в соответствии с статьей 6(1) PLT, некоторые юрисдикции не хотели применять такое требование к своим национальным заявкам³². Договаривающимися сторонами, сделавшими такую оговорку к PLT, являются Казахстан, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки³³.

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

36. В этом разделе приводится краткое описание общей методики оценки единства изобретения, которая преимущественно опирается на Административную инструкцию к РСТ, рекомендации и сложившуюся практику рассмотрения международных заявок РСТ. Однако, учитывая значительную схожесть практики РСТ и подходов, используемых на национальном/региональном уровне, аналогичные указания можно найти во многих патентных ведомствах в отношении национальных/региональных патентных заявок, подаваемых в эти ведомства.

³¹ Материалы Дипломатической конференции по принятию Договора о патентном праве — Женева, 2000 год, пункты 2522 -2530.

³² Там же.

³³ Список Договаривающихся сторон Договора о патентном праве доступен по адресу: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=4.

37. В общих чертах, при определении того, соблюдено ли требование единства изобретения, используется следующая процедура:

- i. **Предварительный анализ независимых пунктов:** Процесс оценки начинается с тщательного анализа независимых пунктов заявки. Этот первоначальный шаг крайне важен для определения технического объема и характеристик предлагаемого (предлагаемых) изобретения(изобретений) с целью установить количество изобретений и общий изобретательский замысел или особые технические признаки, преобразующие заявку в согласованную концепцию. Каждый независимый пункт обычно воплощает одно-единственное изобретение, если только не используется нетипичная структура пунктов формулы, такая как пункт с альтернативой. Поэтому, если независимый пункт всего один или если независимые пункты охватывают аналогичные признаки (например, устройство и способ его применения), критерий единства изобретения, как правило, считается выполненным³⁴.
- ii. **Подробный анализ независимых пунктов:** При наличии нескольких независимых пунктов, не имеющих аналогичных признаков, необходимо провести тщательный анализ. Требование единства изобретения считается выполненным, если между заявленными изобретениями существует техническая взаимосвязь, выраженная одним либо несколькими идентичными или соответствующими особыми техническими признаками. Задача состоит в том, чтобы распознать такие общие технические признаки в разных независимых пунктах.

При оценке наличия особых технических признаков между независимыми пунктами в число факторов, которые следует учитывать, входят как общие структурные признаки, так и общая функция или же решение одной и той же технической проблемы³⁵. Такая корреляция может проявляться в различных формах, таких как альтернативные механизмы, которые обеспечивают схожие результаты, или взаимосвязанные компоненты, взаимодействующие определенным образом, как, например, вилка и розетка или передатчик и приемник. Другой пример: хотя металлическая пружина и резиновый брусок существенно отличаются по материальному составу и конструкции, они могут рассматриваться как обладающие соответствующими техническими признаками, основанными на их общем техническом эффекте – обеспечении упругости.

Единство изобретения может также проявляться через причинно-следственную связь, когда тот или иной конкретный этап в процессе изготовления придает продукту особую конструктивную характеристику. В случае отсутствия таких общих черт или общих технических признаков в независимых пунктах формулы могут возникнуть основания для того, чтобы поднять вопрос об отсутствии единства изобретения уже на этом этапе, до рассмотрения предшествующего уровня техники (например, панель солнечной батареи и ветряной генератор).

³⁴ Однако, если объем единственного независимого пункта слишком широк, он может охватывать признаки, не отвечающие критерию новизны или изобретательского уровня. В таких случаях оценка единства изобретения, возможно, должна выходить за рамки независимого пункта и учитывать зависимые пункты формулы для определения того, представляют ли они отдельные изобретения. Эта проблема станет очевидной в рамках анализа *a posteriori*, описываемого в подпункте (iii).

³⁵ См. Applicant v. European Patent Office, 22 March 1991, European Patent Office (EPO) (*Заявитель против Европейского патентного ведомства*, 22 марта 1991 года, Европейское патентное ведомство (ЕПВ)), взято из базы данных ВОИС по прецедентному праву РСТ, доступна по адресу: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

Если объект двух независимых пунктов классифицируется в разных международных патентных классификационных рубриках, это может указывать на отсутствие единства изобретения³⁶. Упреждающее возражение, подаваемое до рассмотрения предшествующего уровня техники, известно как возражение об отсутствии единства изобретения **a priori**³⁷.

- iii. **Изучение предшествующего уровня техники и сравнение с ним:** В рамках этого процесса определяется наиболее близкий предшествующий уровень техники, и он сравнивается с техническими признаками, общими для различных изобретений. Для того чтобы множество изобретений рассматривались как имеющие «особый технический признак» и, таким образом, удовлетворяли требованию единства изобретения, общие элементы должны вносить вклад в предшествующий уровень техники³⁸. Этот «вклад» рассматривается применительно как к новизне, так и к изобретательскому уровню³⁹. Если общие элементы заявленных изобретений считаются известными или очевидными исходя из соответствующего предшествующего уровня техники и если остальные части каждого пункта формулы различаются, не образуя целостного изобретательского замысла, то единство изобретения считается отсутствующим⁴⁰. Решение об отсутствии единства изобретения, вынесенное на этой основе или после рассмотрения предшествующего уровня техники, известно как возражение об отсутствии единства изобретения **a posteriori**⁴¹.

В качестве примера рассмотрим пункт формулы изобретения 1, содержащий элементы А, В и С, и пункт 2, включающий элементы С, D и Е. В данном случае элемент С является общим техническим признаком между этими двумя пунктами. Однако, если элемент С уже известен или считается очевидным в свете предшествующего уровня техники, он не может рассматриваться как «особый технический признак», устанавливающий «единый общий изобретательский замысел», который связывает изобретения, описанные в пунктах 1 и 2, для целей единства изобретения.

³⁶ См. Applicant v. European Patent Office, 9 April 1992, European Patent Office (EPO), взято из базы данных ВОИС по прецедентному праву РСТ, доступна по адресу: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>. Однако вопрос об отсутствии единства изобретения не должен подниматься только потому, что заявленные изобретения были классифицированы в разных классификационных рубриках (см. Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункт 10.05).

³⁷ См. Applicant v. European Patent Office, 30 September 2003, European Patent Office (EPO) и Applicant v. European Patent Office, 9 November 1990, European Patent Office (EPO), взято из базы данных ВОИС по прецедентному праву РСТ, доступна по адресу: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

³⁸ См. Applicant v. European Patent Office, 2 May 2002, European Patent Office (EPO) и Applicant v. European Patent Office, 21 September 2009, European Patent Office (EPO), взято из базы данных ВОИС по прецедентному праву РСТ, доступна по адресу: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>; Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Часть III - Общие рекомендации по рассмотрению международной заявки для экспертов Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, Процедура на стадии проведения международного поиска. Например, документ, обнаруженный при проведении международного поиска, может показывать, что основной пункт формулы изобретения не соответствует требованию новизны или изобретательского уровня, поэтому между заявленными изобретениями может не существовать технической взаимосвязи, выражаемой одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники, в результате чего несколько независимых пунктов больше не воплощают единый изобретательский замысел.

³⁹ Там же.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ См. Applicant v. European Patent Office, 30 September 2003, European Patent Office (EPO) и Applicant v. European Patent Office, 9 November 1990, European Patent Office (EPO), взято из базы данных ВОИС по прецедентному праву РСТ, доступна по адресу: <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

38. Определение единства изобретения основывается на содержании пунктов формулы изобретения, интерпретируемой в свете описания и прилагаемых чертежей⁴². Этот целостный подход обеспечивает четкое понимание и надлежащую оценку изобретательского замысла в сопоставлении с требованием единства изобретения.

39. Даже если пункт(пункты) формулы изобретения не удовлетворяет(удовлетворяют) требованию единства изобретения в строгом смысле слова, в исключительных обстоятельствах эксперт может быть в состоянии довести до конца поиск и экспертизу всех заявленных изобретений при незначительной дополнительной нагрузке. Учитывая операционную эффективность экспертизы и дополнительную рабочую нагрузку, которая может лечь на экспертов, эксперты могут по своему усмотрению провести поиск и экспертизу по дополнительному (дополнительным) изобретению (изобретениям) в порядке исключения, не поднимая вопрос об отсутствии единства изобретения. Оценивая объем работы, эксперт должен учитывать время, затрачиваемое на составление письменного сообщения и выполнение поиска, поскольку даже если анализ, связанный с поиском, показывает незначительные затраты времени, противоположной может оказаться ситуация с составлением письменного сообщения⁴³.

Примеры и комментарий

Пример 1 – Оценка a priori

40. Предположим, что в поданной патентной заявке фигурирует следующий набор пунктов формулы изобретения:

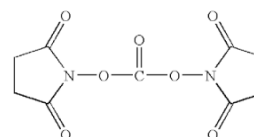
- **Пункт 1:** стул (А) на колесиках (В).
- **Пункт 2:** стул (А), изготовленный из пластика (С).
- **Пункт 3:** колесики (В), изготовленные из пластика (С).

41. В приведенном примере пункты формулы изобретения не имеют общего объекта, следовательно, между всеми 3 пунктами нет единства изобретения.

Пример 2 – Оценка a priori

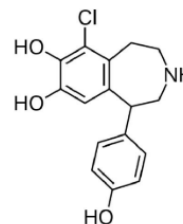
42. Предположим, что в поданной патентной заявке фигурирует следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Соединение, имеющее следующую формулу:
- **Пункт 2:** Соединение, имеющее следующую формулу:



⁴² Административная инструкция к Договору о патентной кооперации, Приложение В: Единство изобретения.

⁴³ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Часть III - Общие рекомендации по рассмотрению международной заявки для экспертов Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пункты 10.64-10.65.



43. В данном случае нет общего существенного структурного элемента. Таким образом, здесь налицо случай отсутствия единства изобретения “a priori”⁴⁴.

Пример 2 – Оценка a posteriori

44. Предположим, что в поданной патентной заявке фигурирует следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Универсальный карманный нож (А) с шариковой авторучкой (В) + USB-накопитель (D)
- **Пункт 2:** Универсальный карманный нож (А) с карандашом (С) + лазерная указка (Е)

Установлено, что универсальный карманный нож (А) с авторучкой (F) является релевантным элементом предшествующего уровня техники.

45. В этом примере пункты 1 и 2 имеют один и тот же элемент А, а элементы В и С соответствуют друг другу, поскольку и тот, и другой являются приспособлениями («средством») для письма. При этом элементы D и E не являются соответствующими, поскольку элемент D является средством для электронного хранения данных, а элемент E – средством для указания на объект.

46. Поскольку общий признак (А) известен из предшествующего уровня техники, его нельзя рассматривать как «особые технические признаки». Элемент F из предшествующего уровня техники представляет собой средство для письма и, следовательно, соответствующий технический признак пунктов 1 и 2 не является особым. Общая сущность не имеет ни общих, ни соответствующих особых технических признаков. В данном конкретном случае элементы D и E вносят технический вклад в предшествующий уровень техники. Однако они обладают разными техническими свойствами, и поэтому изобретения в пунктах 1 и 2 не связаны единым общим изобретательским замыслом⁴⁵.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАКТИКА

Бразилия

Правовая база

47. Статья 22 бразильского Закона о промышленной собственности гласит:

⁴⁴ Патентное ведомство Израиля, «Единство изобретения (раздел 8, Закон Израиля о патентах)», https://www.gov.il/BlobFolder/guide/collaborations/he/collaborations_unity-of-invention-2016.pdf, Apr. 2016.

⁴⁵ «Единство изобретения – итоги работы группы IP5», презентация Европейского патентного ведомства на Заседании международных органов в рамках РСТ, Подгруппа по качеству, Каир, февраль 2019 года, доступна по адресу: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_26/pct_mia_26_presentation_epo_unity_of_invention.pdf.

«Заявка на патент на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они составляют единый изобретательский замысел».

48. Термин «единый изобретательский замысел» – или единство изобретения – означает, что между различными заявленными изобретениями имеется техническая взаимосвязь, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками применительно ко всем заявленным изобретениям⁴⁶.

Принципы толкования и процедурный подход

49. Бразильское законодательство и нормативные положения, касающиеся единства изобретения, отражают положения, содержащиеся в РСТ. Подход к оценке единства изобретения, которого придерживаются эксперты в Национальном институте промышленной собственности (INPI) Бразилии, определяется руководящими принципами, схожими с теми, которые установлены РСТ, акцентируя важность «особых технических признаков» в процессе оценки.

50. Выражение «особые технические признаки» относится к техническим характеристикам, которые определяют вклад, вносимый заявленным изобретением в уровень техники. Эти признаки истолковываются на основе описания изобретения и чертежей и должны быть общими или взаимосвязанными во всех заявленных изобретениях в рамках конкретной заявки. Крайне важно определить, имеется ли техническая взаимосвязь между изобретениями, обусловленная этими особыми техническими признаками, даже если сами признаки являются не одинаковыми, а скорее соответствующими. Например, один пункт формулы изобретения может включать металлическую пружину для обеспечения упругости, а другой может предусматривать использование резинового бруска с той же целью; оба пункта будут считаться имеющими особый технический признак, если они вносят вклад в единый изобретательский замысел.

51. Взаимосвязанные элементы должны быть специально подогнаны друг к другу, чтобы патентная заявка выполняла условие единства изобретения. Если такие элементы имеют несколько других применений и указанная выше взаимосвязь является лишь одной из нескольких возможных, существует понимание, что единства изобретения нет. В порядке примера давайте рассмотрим патентную заявку, содержащую пункт формулы изобретения, касающийся искусственного травяного покрова, препятствующего скольжению, и другой пункт, касающийся футбольного мяча, который изготавливается из материала, особенно подходящего для этого травяного покрова, но который может использоваться и на других видах травяного покрова. В данном случае существует понимание, что единства изобретения нет, хотя мячом лучше играть на таком поле.

52. Единство изобретения оценивается в первую очередь исходя из независимых пунктов формулы изобретения в рамках патентной заявки. В тех случаях, когда тот или иной независимый пункт не отвечает критерию новизны или изобретательского уровня, необходимо оценить зависимые пункты на предмет как их индивидуального достоинства, так и наличия общего изобретательского замысла, который связывает их друг с другом. В соответствии с Руководством INPI, патентная заявка может содержать несколько независимых пунктов одной и той же категории только в том случае, если заявленный объект относится к множеству взаимосвязанных продуктов, различным видам использования какого-то продукта или оборудования либо различным наборам альтернативных и существенных характеристик для реализации изобретения, связанным одним и тем же изобретательским замыслом.

⁴⁶ См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

53. Кроме того, независимые пункты формулы изобретения из различных категорий могут также представлять собой группу изобретений, взаимосвязанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, если они имеют общий особый технический признак. Например, продукт, способ его изготовления и его применение могут быть заявлены в различных независимых пунктах, но если все они имеют общий особый технический признак, то они рассматриваются как образующие единый изобретательский замысел.

54. Отсутствие единства изобретения может быть выявлено либо непосредственно, до проведения любого поиска по предшествующему уровню техники (*a priori*), либо после рассмотрения предшествующего уровня техники (*a posteriori*). При анализе *a posteriori*, если соответствующий предшествующий уровень техники показывает, что особый технический признак уже известен, эксперт должен проверить на наличие какого-либо другого общего особого технического признака, который связывает независимые пункты. Если отсутствие единства изобретения определяется *a priori*, патентный эксперт информирует заявителя о различных элементах изобретения или о взаимосвязанных и единообразных группах изобретений, заявленных в патентной заявке. Заявителю затем предлагается изменить пункты формулы изобретения, исключая те, которые не относятся к первому элементу изобретения. Исключенный объект может быть представлен в виде одной или нескольких выделенных заявок.

55. Если заявитель приводит убедительные доводы в пользу выполнения условия единства изобретения или ограничивает пункты формулы изобретения единым изобретательским замыслом, то первоначальное возражение будет снято и экспертиза будет продолжена. В ином случае заявка может быть отклонена за отсутствием единства изобретения.

56. Бразильское законодательство также допускает деление патентной заявки на две или более заявки до конца экспертизы при условии, что выделенная заявка относится к оригиналу и не превышает объем, раскрытый в первоначальной заявке⁴⁷. Эти выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и приоритет последней, если таковой существует⁴⁸. Важно отметить, что только первоначальная заявка может служить основой для выделенной заявки, и просьба о разделении выделенной заявки не допускается⁴⁹. Для того чтобы решить проблему двойного патентования, при подаче выделенной патентной заявки патентный заявитель должен удалить ту часть заявленного объекта, которая содержится в первоначальной заявке.

57. Для повышения прозрачности и эффективности INPI усовершенствовал свои административные процедуры рассмотрения выделенных заявок⁵⁰. Например, экспертиза по существу выделенных заявок часто проводится тем же экспертом, который отвечает за первоначальную заявку, и прилагаются усилия для принятия решения по обеим заявкам одновременно или близко друг к другу. Если в выделенной заявке заявлен объект, по которому уже была проведена экспертиза и который был отклонен в первоначальной заявке, то он будет отклонен по тем же правовым основаниям.

Чили

Правовая база

58. Закон № 19.039 о промышленной собственности устанавливает ряд требований для предоставления исключительного права, наделяемого патентом. Они включают

⁴⁷ Статьи 26 - 28 Закона о промышленной собственности (Закон № 9,279 от 14 мая 1996 года).

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

⁵⁰ Там же.

изложенные в статье 32 Закона требования к патентоспособности, подлежащие выполнению для регистрации всех патентных заявок. Кроме того, в статье 31 Закона устанавливается, что патент является исключительным правом на охрану изобретения. Это дополняется статьей 34 Инструкции о применении Закона об промышленной собственности, в которой предусмотрено, что патентная заявка может касаться только одного изобретения или группы изобретений, которые сохраняют единство изобретения или, иными словами, которые связаны между собой таким образом, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

Принципы толкования и процедурный подход

59. Национальный институт промышленной собственности (INAPI) Чили оценивает единство изобретения исходя из того, имеют ли заявленные изобретения единый общий изобретательский замысел. Этот замысел обычно связывает техническую проблему, для урегулирования которой предназначены изобретения, и предлагаемое решение. Общий изобретательский замысел может подразумевать либо концептуальный аспект технического решения, либо материальный компонент в пределах пунктов формулы изобретения, означающий техническую взаимосвязь между проблемой и предлагаемым решением. Требование единства изобретения удовлетворяется тогда, когда эта взаимосвязь выражается посредством одного или нескольких особых технических признаков, которые в совокупности вносят вклад в предшествующий уровень техники с точки зрения новизны и изобретательского уровня изобретения. В Чили единство изобретения анализируется как a priori, так и a posteriori в свете предыдущего уровня техники.

60. В случаях, когда критерий единства изобретения не соблюден, INAPI позволяет заявителям подавать выделенные заявки на различные отдельные изобретения в разных заявках. Эти выделенные заявки должны быть поданы, пока еще не завершено рассмотрение первоначальной заявки, и не должны привносить новый объект помимо того, который был раскрыт в первоначальной заявке. Выделенные заявки могут быть поданы либо добровольно заявителем до назначения эксперта, либо по требованию INAPI на любой стадии процесса проведения экспертизы. Выделенная заявка сохраняет дату подачи и приоритет первоначальной заявки при условии, что она удовлетворяет этим процедурным требованиям. Если выделенная заявка этим условиям не соответствует, то она не будет иметь даты подачи первоначальной заявки, и первоначальная заявка будет считаться предшествующим уровнем техники⁵¹.

Китай

Правовая база

61. В пункте 1 статьи 31 Закона Китайской Народной Республики «О патентах» указано следующее:

«Патентная заявка на изобретение или полезную модель ограничивается одним изобретением или одной полезной моделью. Два или несколько изобретений либо полезных моделей, относящихся к единому общему изобретательскому замыслу, могут быть поданы в виде одной заявки».

62. В правиле 39 Правил применения Закона Китайской Народной Республики «О патентах» предусмотрено также следующее:

⁵¹ См. комментарии, полученные от Чили в ответ на циркулярное письмо С.9199.

«два или несколько изобретений либо полезных моделей, относящихся к единому общему изобретательскому замыслу, которые могут быть поданы в виде одной заявки в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона “О патентах”, должны быть технически взаимосвязаны и должны содержать одинаковые или соответствующие особые технические признаки, притом что особые технические признаки означают технические признаки каждого изобретения или полезной модели в целом, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники».

63. Что касается сроков и требований касательно подачи выделенной заявки в случае отсутствия единства изобретения, то в правиле 48 Правил указано следующее:

«когда патентная заявка включает больше двух изобретений, полезных моделей или образцов, заявитель может подать выделенную заявку [...] до истечения ограниченного срока [...] однако, если патентная заявка уже была отклонена, изъята или считается изъятой, выделенная заявка не подается».

64. Кроме того, в правиле 49 предусмотрено следующее:

«Выделенная заявка, поданная в соответствии с правилом 48, может сохранить дату подачи первоначальной заявки и, когда это применимо, дату приоритета при условии, что она не превышает объем первоначальной заявки».

Принципы толкования и процедурный подход

65. Китайское законодательство и нормативные положения, касающиеся единства изобретения и выделенных заявок, во многом напоминают положения, содержащиеся в РСТ. Подход, которого придерживаются эксперты из Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) в отношении оценки единства изобретения, предусмотрен в Руководстве по патентной экспертизе CNIPA. Подход, используемый экспертами, в широком плане также схож с руководящими принципами, установленными в РСТ⁵².

66. Как и в РСТ, ключевым критерием является то, имеют ли изобретения один или несколько особых технических признаков, которые вносят вклад в предшествующий уровень техники. Например, если патентная заявка включает пункты формулы изобретения, касающиеся какой-то машины и способа работы с этой машиной, то оба пункта должны иметь общий технический признак, который представляет собой прогресс по сравнению с предшествующим уровнем техники. Единство изобретения оценивается главным образом посредством независимых пунктов, и, если независимый пункт не отвечает критерию новизны или изобретательского уровня, необходимо подвергнуть тщательному анализу зависимые пункты на предмет как их индивидуального достоинства, так и их вклада в общий изобретательский замысел.

67. Выделенная заявка должна быть подана до того, как первоначальная заявка будет удовлетворена, отклонена или считаться изъятой. Причем если первоначальная заявка удовлетворена или отклонена, то никакие другие выделенные заявки не могут подаваться. Однако, если эксперт направляет уведомление о подаче выделенной заявки ввиду отсутствия единства изобретения, заявитель может подать еще одну выделенную заявку на основании указаний эксперта.

⁵² См. раздел 5.1, глава 1, и разделы 9 и 15.2.2, глава 2, части I, главу 6 и раздел 4.4, глава 8, части II, и раздел 5.5, глава 2, части III Руководства по патентной экспертизе CNIPA; также см. доклад группы IP5 «Единство изобретения», доступен по адресу:
https://link.epo.org/ip5/IP5_report_on_unity_of_invention_protected.pdf.

68. В Руководстве СНИРА указывается, что если выделенная заявка подана на основании отсутствия единства изобретения в предыдущей выделенной заявке, то сроки подачи дальнейших выделенных заявок связаны с состоянием предыдущей выделенной заявки. Если предыдущая выделенная заявка все еще находится на стадии рассмотрения, может быть подана новая выделенная заявка. Однако, если предыдущая выделенная заявка была удовлетворена, отклонена или считается изъятной, еще одна выделенная заявка не может быть подана.

Коста-Рика

Правовая база

69. В статье 7 Закона 6867 о патентах на изобретения, промышленные образцы и полезные модели указывается:

«Единство изобретения. Заявка может относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой таким образом, что они образуют единый общий изобретательский замысел».

70. Помимо этого, в отношении выделенных заявок в статье 8 указывается:

«Заявитель может разделить заявку на две или несколько выделенных заявок, ни одна из которых не может подразумевать расширения сферы действия изобретения или раскрытия, содержащегося в первоначальной заявке. Каждая выделенная заявка сохраняет дату подачи первоначальной заявки».

Принципы толкования и процедурный подход

71. В Коста-Рике подход к единству изобретения тесно связан с международными нормами. Требование гласит, что заявка может охватывать только одно изобретение или группу изобретений, которые настолько взаимосвязаны, что они образуют единый общий изобретательский замысел. Единство изобретения анализируется как *a priori*, до проведения экспертизы на предыдущий уровень техники, так и *a posteriori*, в ходе проведения экспертизы по существу.

72. Если установлено отсутствие единства изобретения, заявитель обязан уточнить объем изобретения или выбрать ту часть изобретения, которой он хочет продолжать заниматься, что может привести к разделению заявки. Несоблюдение этого требования приведет к отклонению или отказу от заявки по причине отсутствия единства изобретения. Выделенные заявки должны быть поданы до вынесения окончательного решения по основной заявке, поскольку они не могут использоваться для повторного обеспечения охраны объекта, который уже был рассмотрен, удовлетворен или отклонен в основной заявке или в любых связанных с ней выделенных заявках⁵³.

Германия

Правовая база

73. В пункте 5 раздела 34 Закона Германии о патентах предусмотрено, что «заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел».

74. В пункте 1 раздела 39 Закона Германии о патентах предусмотрено следующее:

⁵³ См. комментарии, полученные от Коста-Рики в ответ на циркулярное письмо С.9199.

«Заявитель может разделить заявку в любое время. О разделении объявляется в письменном виде. Если о разделении сообщается после подачи ходатайства о проведении экспертизы (раздел 44), то отделяемая часть считается заявкой, в отношении которой подано ходатайство о проведении экспертизы. Дата первоначальной заявки и любой заявленный в отношении нее приоритет остаются применимыми к каждой выделенной заявке».

Принципы толкования и процедурный подход

75. В Германии требование единства изобретения определяется разделом 34(5) Закона Германии о патентах, который обеспечивает, что патентная заявка относится к одному изобретению или к группе изобретений, связанных единым общим изобретательским замыслом. Для определения отсутствия единства изобретения эксперт должен оценить, представляется ли целесообразным – с учетом технологического контекста и ясности изобретательского комплекса – рассмотрение заявки с использованием различных процедур. Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, заявитель обычно уведомляется и получает возможность исправить недостаток либо путем заявления о разделении, либо путем отказа от частей заявки, которые не соответствуют требованию единства изобретения.

76. Заявление о разделении является установленным, но неписанным правовым институтом в немецком патентном праве, отличным от свободного разделения, инициируемого заявителем и разрешенного согласно статье 39 Закона Германии о патентах. Вопреки свободному разделению, заявление о разделении инициируется органом, проводящим экспертизу, и требует достижения согласия между органом, проводящим экспертизу, и заявителем. Строгое разъединение между заявлением о разделении с одной стороны и свободным разделением в соответствии с разделом 39 Закона Германии о патентах с другой было проанализировано как различие между немецким правом и нормами права согласно Европейской патентной конвенции.

77. Заявление о разделении должно исправить недостаток в виде отсутствия единства изобретения таким образом, чтобы стало ясно, что именно остается в основной заявке. Объект выделенной заявки не должен выходить за рамки раскрытого содержания основной заявки. Если заявление о разделении является неоднозначным, заявителю следует предложить уточнить этот вопрос в течение определенного срока. Если не будет получено никаких уточнений, то первоначальная заявка должна быть отклонена. После разделения заявки выделенная заявка сразу же становится независимой в соответствии с процессуальным правом; рассмотрение продолжается на процессуальной стадии, которая была достигнута первоначальной заявкой на момент разделения⁵⁴.

Япония

Правовая база

78. В статье 37 Закона Японии о патентах предусмотрено следующее:

«Два или несколько изобретений могут быть предметом единой патентной заявки в той же заявке при условии, что эти изобретения входят в группу изобретений, признанных в качестве соответствующих требованиям единства изобретения исходя из их технической взаимосвязи, обозначенной в Постановлении Министерства экономики, торговли и промышленности».

⁵⁴ См. комментарии, полученные от Германии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

79. Это «Постановление Министерства экономики, торговли и промышленности» действует на основании правила 25 Инструкции к Закону о патентах, в котором предусмотрено следующее:

«Техническая взаимосвязь, оговоренная в Постановлении Министерства экономики, торговли и промышленности, как это сформулировано в статье 37 Закона о патентах, представляет собой техническую взаимосвязь двух или более изобретений, которые имеют одинаковый или соответствующий особый технический признак и, следовательно, связаны друг с другом, образуя единый общий изобретательский замысел».

80. Что касается выделенных заявок, то в статье 44 Закона Японии о патентах предусмотрено следующее:

«Заявитель, испрашивающий патент, может извлечь две или несколько новых патентных заявок из основной заявки, содержащей два или несколько изобретений...».

Принципы толкования и процедурный подход

81. Японское законодательство и нормативные положения, касающиеся единства изобретения, по сути дела отражают положения, содержащиеся в РСТ. Кроме того, подход, которого придерживаются эксперты из Японского патентного ведомства (ЯПВ) в отношении оценки единства изобретения, в широком плане также схож с руководящими принципами, установленными в РСТ⁵⁵.

82. Среди изобретений, заявленных в заявке, те изобретения, которые удовлетворяют требованиям единства изобретения, а также те, которые отвечают определенным требованиям, будут подлежать экспертизе в отношении требований, отличных от требований согласно статье 37. Только в том случае, когда заявитель притязает на какие-либо другие изобретения, эксперт делает заключение о том, что патентная заявка не удовлетворяет требованиям статьи 37⁵⁶.

83. В Японии эксперт должен оценивать единство изобретения, определяя, имеют ли два или более заявленных изобретения одинаковые или соответствующие особые технические признаки. Термин «особый технический признак» означает технический признак, определяющую вклад, который изобретение вносит в предшествующий уровень техники. Эксперт выносит такую оценку, определяя, является ли особый технический признак одного изобретения таким же или соответствующим особому техническому признаку другого изобретения. В тех случаях, когда особые технические признаки являются одинаковыми или соответствующими друг другу, требование единства изобретения считается выполненным⁵⁷.

84. Эксперт должен определить «особый технический признак» изобретения на основе описания, пунктов формулы изобретения и чертежей, наряду с общими, общеизвестными знаниями, имеющимися на момент подачи. Однако, если последующий анализ показывает, что эти особые технические признаки фактически не предлагают никаких улучшений по сравнению с предшествующим уровнем техники, они ретроактивно считаются не отвечающими критериям для особых технических признаков. Ситуации,

⁵⁵ См. комментарии, полученные от Японии в ответ на циркулярное письмо С.9199; Руководство по проведению экспертизы на патенты и полезные модели в Японии; Справочник по проведению экспертизы на патенты и полезные модели в Японии.

⁵⁶ Руководство по проведению экспертизы на патенты и полезные модели в Японии, часть II, глава 3 «Единство изобретения».

⁵⁷ Там же.

когда «последующий анализ показывает, что эти особые технические признаки фактически не предлагают никаких улучшений по сравнению с предшествующим уровнем техники», должны подпадать под любой из следующих случаев⁵⁸:

- i. когда признак, считавшийся «особым техническим признаком», обнаруживается в предшествующем уровне техники;
- ii. когда признак, считавшийся «особым техническим признаком», является просто дополнением, изъятием или заменой хорошо известной и широко используемой технологии элементом предшествующего уровня техники, который не оказывает никакого нового действия;
- iii. когда признак, считавшийся «особым техническим признаком», является лишь вариантом конструкции того или иного элемента предшествующего уровня техники.

85. Помимо этого, говорят, что два или несколько изобретений имеют «соответствующие особые технические признаки» в любом из следующих случаев⁵⁹:

- i. когда два или более изобретения имеют между собой общее или тесно связанное техническое значение по сравнению с предшествующим уровнем техники (например, изобретения решают одни и те же или частично совпадающие проблемы в отношении предшествующего уровня техники); и
- ii. когда особые технические признаки двух или более изобретений связаны между собой взаимодополняющим образом (например, передатчик и приемник).

86. В Японии решение о том, что патентная заявка не имеет единства изобретения, считается формальным, а не субстантивным недостатком. При наличии такого недостатка заявителю предоставляется возможность исправить эту проблему путем либо подачи одной или нескольких выделенных заявок в пределах установленного срока, либо исключения пунктов формулы изобретения из первоначально представленного патента, либо оспаривания решения об отсутствии единства изобретения. Невыполнение требований статьи 37 может быть основанием для отказа в выдаче патента, но не является основанием для признания предоставленного патента недействительным⁶⁰.

87. Статья 44 Закона Японии о патентах охватывает разделение патентных заявок в Японии. Эта статья предусматривает, что заявитель может сделать часть патентной заявки, содержащей два или несколько изобретений, новой патентной заявкой. В ней далее предусматривается, что, в целом, если патентная заявка разделена законным путем, новая заявка считается поданной в то же время, что и первоначальная заявка. Заявитель должен быть тем же как для первоначальной заявки, так и для выделенных заявок во время разделения. Разделение допускается в течение нескольких ключевых периодов: (i) когда все еще разрешено вносить поправки в первоначальную заявку; (ii) в течение 30 дней после получения решения о предоставлении патента; или (iii) в течение трех месяцев после вынесения неокончательного решения об отказе в выдаче⁶¹.

88. Для соблюдения субстантивных требований выделенная заявка должна обеспечивать, чтобы изобретения, заявленные в выделенной заявке, не были теми же изобретениями, которые были заявлены в первоначальной заявке. Выделенная заявка

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Статьи 49 и 123 Закона Японии о патентах.

⁶¹ См. комментарии, полученные от Японии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

должна оставаться в пределах объекта, раскрытого в первоначальной заявке в том виде, в каком она была во время подачи и непосредственно перед разделением.

Португалия

Правовая база

89. В статье 73 Кодекса промышленной собственности Португалии установлено следующее:

- «1. В одной и той же заявке нельзя испрашивать более одного патента или единый патент более чем на одно изобретение.
2. Множество изобретений, связанных между собой таким образом, что они образуют единый общий изобретательский замысел, рассматриваются как единое изобретение.
3. Заявители могут – по своей собственной инициативе или после экспертизы, показывающей, что заявка не отвечает критерию единства изобретения, – разделить заявку на несколько выделенных заявок, причем каждая выделенная заявка сохраняет дату первоначальной заявки и, если это применимо, преимущество права приоритета.
4. Выделенная заявка может содержать только элементы, не выходящие за пределы содержания первоначальной заявки».

Принципы толкования и процедурный подход

90. В Португалии требование о единстве изобретения определяется принципами, изложенными в Руководстве по осуществлению Кодекса промышленной собственности. Это требует наличия технической взаимосвязи между заявленными изобретениями, определяемой одним или несколькими особыми техническими признаками, которые отличают изобретения от предшествующего уровня техники. Независимо от того, представлены ли изобретения в отдельных независимых пунктах формулы изобретения или как альтернативы в рамках одного пункта, они должны иметь общий изобретательский замысел.

91. Португальское патентное ведомство может оценивать единство изобретения либо *a priori*, либо *a posteriori*. Подход *a posteriori* включает в себя две основные методологии: подход, основанный на едином общем изобретательском замысле, и подход, основанный на особых технических признаках. Подход на основе единого общего изобретательского замысла предусматривает определение независимых пунктов, формулирование единого замысла и определение того, объединяет ли этот замысел заявленные изобретения. Подход на основе особых технических признаков предусматривает определение изобретений, оценку отличий от предшествующего уровня техники и определение того, имеются ли общие или соответствующие особые технические признаки.

92. Если эксперт обнаруживает отсутствие единства изобретения, отчет о поиске и письменное сообщение будут сосредоточены только на первом заявленном изобретении или на изобретениях, которые образуют единый изобретательский замысел, и результатом будут частичный поиск и экспертиза. В письменном сообщении будет подробно описано отсутствие единства изобретения, будут указаны отдельные изобретения и будет предложена возможность подачи выделенных заявок на другие изобретения.

93. Возражения об отсутствии единства изобретения могут представляться как на стадии поиска, так и на стадии экспертизы. Заявители могут либо привести доводы против возражения, либо принять его и подать выделенные заявки. Патентная заявка может повлечь за собой несколько выделенных заявок, но она не может быть разделена на полезную модель или предварительную патентную заявку. Выделенные заявки не должны выходить за пределы содержания основной заявки. Этот процедурный подход обеспечивает, что экспертиза проводится одновременно только по технически взаимосвязанным изобретениям, сохраняя целостность процесса патентной экспертизы в Португалии⁶².

Республика Корея

Правовая база

94. В статье 45 Закона Республики Корея о патентах предусмотрено следующее:

«(1) Патентная заявка подается на каждое изобретение; при этом патентная заявка может быть подана на группу изобретений, связанных между собой так, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

(2) Требования для подачи патентной заявки на группу изобретений в соответствии с положениями пункта (1) предписываются указом президента».

95. Данный указ президента реализуется на основании статьи 6 Указа об обеспечении исполнения Закона о патентах, в которой предусматривается также следующее:

Единая патентная заявка на группу изобретений, как это установлено в положениях статьи 45(1) Закона, отвечает следующим требованиям:

(1) изобретения, описанные в заявке, должны быть технически взаимосвязанными; и

(2) изобретения, описанные в заявке, должны иметь одинаковые или соответствующие технические признаки. В этом случае техническими признаками должны быть признаки, усовершенствованные по сравнению с предшествующим уровнем техники с учетом изобретения в целом.

96. Что касается выделенных заявок, то в статье 52 Закона о патентах говорится следующее:

«Заявитель, подавший единую патентную заявку на два или более изобретения, может разделить заявку на две или более заявки в пределах признаков, изложенных в описании или чертежах, сопровождающих первоначальную патентную заявку [...]».

Принципы толкования и процедурный подход

97. Законодательство и нормативные положения Республики Корея, касающиеся единства изобретения и выделенных заявок, по сути дела отражают положения, содержащиеся в РСТ. Кроме того, подход, используемый экспертами Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPO) в отношении оценки единства изобретения, также в широком плане аналогичен руководящим принципам, установленным в РСТ⁶³.

⁶² См. комментарии, полученные от Португалии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

⁶³ См. комментарии, полученные от Республики Корея в ответ на циркулярное письмо С.9199.

98. Важно отметить, что в Республике Корея особые признаки изобретений не обязательно должны быть точно одинаковыми. Например, если особым техническим признаком для обеспечения упругости в одном пункте формулы изобретения является пружина, то в другом пункте особым техническим признаком для обеспечения упругости может быть резиновый брусок⁶⁴. Особые технические признаки – это концепция, специально предложенная для определения единства изобретений, и она должна включать новизну и изобретательский уровень по сравнению с предшествующим уровнем техники, раскрытым до подачи соответствующей патентной заявки⁶⁵. В Республике Корея особые технические признаки, как правило, определяются после рассмотрения предшествующего уровня техники, хотя они могут быть определены и заранее в соответствующих случаях⁶⁶.

99. В Республике Корея, когда подается единая заявка на группу изобретений, единство изобретения оценивается в следующем порядке⁶⁷:

- i. **выбор основного изобретения:** установление основного изобретения и определение его основных технических признаков (причем может иметься много особых технических признаков), которые улучшают предшествующий уровень техники. Этот шаг посвящен пониманию того, какой вклад основное изобретение вносит в его техническую область;
- ii. **определение второго изобретения:** выбор второго изобретения и краткое описание его основных технических признаков, при этом также освещая улучшения по сравнению с предшествующим уровнем техники;
- iii. **оценка технической взаимосвязи:** сопоставление особых технических признаков первого и второго изобретений с целью удостовериться в том, являются ли они одинаковыми или соответствующими друг другу и улучшают ли они предшествующий уровень техники. Если эти признаки являются одинаковыми или соответствующими и улучшают предшествующий уровень техники, это указывает на то, что изобретения имеют техническую взаимосвязь и, таким образом, образуют единый общий изобретательский замысел, как того требует статья 6 Указа об обеспечении исполнения Закона о патентах.

100. Эксперт может также заявить об отклонении единства изобретения, если даже без рассмотрения предшествующего уровня техники ясно, что совпадения между особыми техническими признаками двух или более изобретений нет. В тех случаях, когда обнаруживается нарушение критерия единства изобретения, эксперт обязан четко сообщить об этом, указав на отсутствие общих или соответствующих особых технических признаков среди рассмотренных изобретений. Однако эксперт не обязан принуждать заявителя вносить поправки или подавать выделенную заявку из-за нарушения критерия единства изобретения, если экспертиза может быть завершена без каких-либо дополнительных усилий. Например, если новизну и изобретательский уровень всех пунктов формулы изобретения можно отвергнуть на основе предшествующего уровня техники, по которому уже проведен поиск, эксперт может и не поднимать вопрос об отсутствии единства изобретения в качестве основания для отклонения⁶⁸.

101. Если установлено, что патентная заявка в Республике Корея охватывает несколько изобретательских замыслов, не удовлетворяющих требованию единства изобретения, то заявитель имеет возможность подать одну или несколько выделенных заявок. Этот

⁶⁴ См. комментарии, полученные от Республики Корея в ответ на циркулярное письмо С.9199.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

⁶⁸ Там же.

процесс позволяет разделить отдельные изобретения на индивидуальные заявки, каждая из которых охватывает один изобретательский замысел, с сохранением первоначальной даты подачи основной заявки.

102. Как правило, и с учетом исключений и особых случаев, в КИРО заявитель может воспользоваться выделенной заявкой в течение любого из следующих периодов времени⁶⁹:

- i. **период внесения поправок:** в процессе первоначальной экспертизы заявитель может подать выделенную заявку, пока поправки в первоначальную заявку все еще разрешены. Большею частью это бывает до завершения экспертизы, позволяя заявителю отреагировать на заключение эксперта об отсутствии единства изобретения путем подачи выделенной заявки;
- ii. **период после отклонения:** если первоначальной заявке грозит отклонение, заявитель может подать выделенную заявку в течение трех месяцев с даты получения заверенной копии постановления об отклонении. Это позволяет заявителю сохранить дату подачи первоначальной заявки для только что разделенных заявок;
- iii. **период после вынесения решения о выдаче патента:** выделенная заявка может также быть подана в течение трех месяцев после вынесения решения о выдаче патента или после принятия судебного решения об отмене постановления об отклонении. Этот период допускает дальнейшее разделение заявки, обеспечивая надлежащий охват всех аспектов изобретения.

103. Что касается выделенной заявки в Республике Корея, то объем должен полностью основываться на объекте, раскрытом в первоначальном описании или чертежах основной заявки. Любое изобретение, включенное в выделенную заявку, должно было присутствовать в первоначальном раскрытии; в противном случае заявка может быть объявлена недействительной или отклонена. Эксперт определяет, охарактеризовано ли изобретение явным образом в оригинальных документах или же оно признано в них в неявной форме. Первоначальное описание или чертежи служат основой для действительности выделенной заявки. Даже если некоторые изобретения были исключены из основной заявки в ходе внесения поправок, они все еще могут быть включены в выделенную заявку при условии их первоначального раскрытия. Однако изобретения, добавленные посредством внесения поправок в основную заявку, не пригодны для разделения, поскольку они не были частью первоначального раскрытия. Обычно считается, что выделенные заявки имеют ту же дату подачи, что и основная заявка, что крайне важно для сохранения приоритета.

104. В процедурном отношении, чтобы подать выделенную заявку, выделенная заявка должна четко указывать на намерение разделения и конкретно называть основную заявку. Неправильное указание основной заявки при подаче может сделать выделенную заявку незаконной, и поправки с целью изменить основную заявку после подачи обычно не допускаются, за исключением очевидных ошибок.

Российская Федерация

Правовая база

105. В пункте 1 статьи 1375 Гражданского кодекса предусмотрено следующее:

⁶⁹ Там же.

«Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения)».

106. Дальнейшие детали касательно единства изобретения содержатся в следующих нормах⁷⁰: (i) Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (Требования); и (ii) Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (Правила).

107. В пункте 2 Требований говорится, что требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений считается выполненным, если имеется техническая взаимосвязь между изобретениями, входящими в группу изобретений, выраженная одним или несколькими одинаковыми либо соответствующими особыми техническими признаками изобретения.

108. В пунктах 44 - 50(1) Требований более детально определяется термин «особые технические признаки». В частности, особые технические признаки включают одинаковые или схожие характеристики, отличающие каждое изобретение от его самого близкого аналога (признаки, которые вместе с другими отличительными характеристиками определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из изобретений, объединенных в группу). Одинаковые особые технические признаки включают признаки, совпадающие по содержанию. Кроме того, особые технические признаки включают взаимозависимые признаки (взаимодополняющие признаки, которые в совокупности образуют функциональное единство, как, например, плоские штыри электрической вилки в одном изобретении и отверстия с пазом на электрической розетке в другом изобретении, относящимся к той же группе).

109. Кроме того, наряду с технической взаимосвязью между изобретениями в группе изобретений существуют правила для объединения изобретений в группы, которые должны соблюдаться. В пунктах 63 и 64 Требований говорится следующее:

«63. С учетом требования единства изобретения, установленного пунктом 2 настоящих Требований, в формулу изобретения могут быть включены независимые пункты формулы, относящиеся к объектам изобретений различных видов, в одном из следующих допустимых сочетаний:

- независимый пункт формулы на продукт, независимый пункт формулы на способ, предназначенный для изготовления (получения) этого продукта, и независимый пункт формулы на применение этого продукта;
- независимый пункт формулы на продукт и независимые пункты на применение этого продукта;
- независимый пункт формулы на способ и независимый пункт на продукт, разработанный для осуществления этого способа или одного из его действий;
- независимый пункт формулы на способ и независимый пункт на продукт, предназначенный для использования в способе;
- независимый пункт формулы на продукт, независимый пункт формулы на способ, предназначенный для изготовления (получения) этого продукта, и

⁷⁰ Эти нормы содержатся в Правилах, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 107 «О государственной регистрации изобретений» от 21 февраля 2023 года (с поправками, внесенными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 148 от 15 марта 2024 года и вступившими в силу 25 апреля 2024 года).

независимый пункт формулы на продукт, разработанный для осуществления этого способа.

64. С учетом требования единства изобретения, установленного пунктом 2 настоящих Требований, в формулу изобретения могут быть включены два или более независимых пункта формулы, относящихся к объектам изобретений одного и того же вида, в одном из следующих допустимых сочетаний:

- независимые пункты формулы, характеризующие варианты изобретения, относящиеся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающие получение одного и того же технического результата;
- независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в целом, и независимый пункт формулы изобретения, характеризующий часть целого;
- независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в общем виде, и независимый пункт формулы изобретения, характеризующий частный случай выполнения изобретения;
- независимые пункты формулы, характеризующие промежуточный и конечный продукты;
- независимые пункты формулы, характеризующие объекты изобретения, дополняющие друг друга и взаимодействующие в процессе работы».

Принципы толкования и процедурный подход

110. В 2023 году в российское законодательство и соответствующую практику были внесены изменения, с тем чтобы они в большей степени соответствовали международным стандартам РСТ, Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ)⁷¹.

111. При оценке единства изобретения Роспатент использует двухэтапный процесс экспертизы: во-первых, до проведения информационного поиска по заявке с учетом наиболее близкого аналога, указанного заявителем, и, во-вторых, после завершения информационного поиска с учетом результатов информационного поиска и выявленного наиболее близкого аналога⁷². Ключом является определение того, имеют ли изобретения техническую взаимосвязь, характеризуемую наличием по крайней мере одного общего или соответствующего особого технического признака, отличающего их от предшествующего уровня техники.

112. Когда Роспатент устанавливает, что заявленные изобретения не содержат, по крайней мере, один одинаковый или соответствующий особый технический признак изобретения, отличающий каждое из изобретений от предшествующего уровня техники, изобретения заявленной группы изобретений не могут быть признаны имеющими техническую взаимосвязь. При проверке того, являются ли изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, вариантами друг друга, Роспатент анализирует, совпадают ли назначения изобретений и технические результаты⁷³.

113. Если Роспатент устанавливает, что изобретения не удовлетворяют требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление и приводятся доводы о несоответствии⁷⁴. Заявитель может затем либо внести изменения в документы заявки, и/либо указать, какое из изобретений должно рассматриваться. В отсутствие такого

⁷¹ См. комментарии, полученные от Российской Федерации в ответ на циркулярное письмо С.9199.

⁷² Пункт 45 Правил.

⁷³ Там же.

⁷⁴ Пункты 18 и 45 Правил.

изменения и/или указания экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым (или в отношении группы изобретений, отвечающих требованию единства изобретения)⁷⁵. Если заявитель не согласен с выводом о нарушении требования единства изобретения, он может представить просьбу о пересмотре этого вывода, и в этом случае результаты экспертизы будут рассмотрены с учетом доводов заявителя⁷⁶.

114. Если требование единства изобретения не соблюдено, заявитель имеет возможность подачи выделенных заявок в соответствии со статьей 1384(4) Гражданского кодекса. Сроки подачи выделенной заявки крайне важны. Выделенная заявка должна быть подана до исчерпания возможности подать апелляцию против решения об отклонении первоначальной заявки или до регистрации изобретения, если направлено официальное сообщение о возможности выдачи патента. Это дает заявителям четкие сроки, в течение которых они могут заручиться охраной для всех раскрытых изобретений. Согласно вынесенному в 2024 году Определению Верховного суда Российской Федерации, все выделенные заявки, в том числе относящиеся ко второму и последующему поколениям, сохраняют дату приоритета первоначальной заявки⁷⁷. Верховный суд подчеркнул, что, пока выделенные заявки связаны с одной и той же первоначальной заявкой, они все должны сохранять ту же дату приоритета.

Сингапур

Правовая база

115. Раздел 25(5)(d) Закона Сингапура о патентах требует, чтобы пункты формулы изобретения в той или иной патентной заявке относились к одному изобретению или к группе изобретений, связанных настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

116. В правиле 25 сингапурских Патентных правил устанавливается также следующее:

«(1) Без ущерба для общих положений раздела 25(5)(d), когда заявлены 2 или более изобретения (либо в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте), такие изобретения рассматриваются как связанные настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, только в том случае, когда существует техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками.

(2) В этом отношении выражение «особые технические признаки» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности».

Принципы толкования и процедурный подход

117. Законодательство и нормативные положения Сингапура, касающиеся единства изобретения, по сути дела отражают положения, содержащиеся в РСТ. Единство изобретения определяется на основе пунктов формулы изобретения, содержащихся в заявке. В заявке может описываться ряд различных изобретений, имеющих различные изобретательские замыслы, но возражение относительно отсутствия единства изобретения возникает только в том случае, если заявлены различные изобретения.

⁷⁵ Пункты 19 и 45 Правил.

⁷⁶ Пункт 45 Правил.

⁷⁷ Верховный суд Российской Федерации, Определение № 300-ЭС23-27880, Москва 06 апреля 2024 года, дело № СИП-570/2022.

Отсутствие единства изобретения может наличествовать либо в различных заявках, либо в одной заявке, включающей отдельные варианты осуществления, не связанные единым изобретательским замыслом. При рассмотрении вопроса о единстве изобретения описание и чертежи могут быть приняты во внимание при толковании пунктов формулы для определения изобретения.

118. Единство изобретения может оцениваться как *a priori* (до рассмотрения предшествующего уровня техники), так и *a posteriori* (после рассмотрения предшествующего уровня техники). Кроме того, не поощряются буквальные или чрезмерно технические подходы. Экспертиза на предмет отсутствия единства изобретения в Сингапуре следует принципам, изложенным в Руководстве ВИСС по патентной экспертизе, которые акцентируют внимание на практическом и учитывающем контекст анализе по сравнению с жесткими техническими аспектами⁷⁸.

119. Сингапур позволяет заявителям подавать выделенные заявки по любой части объекта, раскрытого в первоначальной (основной) заявке. Дата подачи основной заявки рассматривается как дата подачи выделенной заявки при условии, что выделенная заявка не привносит никакого нового объекта, помимо того, который был раскрыт первоначально.

120. Выделенная заявка должна быть подана после подачи основной заявки, но до того, как основная заявка будет удовлетворена, отклонена, изъята или оставлена без движения. При этом первая выделенная заявка может служить основой для последующей (второй) выделенной заявки при условии, что первая выделенная заявка еще ожидает решения на момент подачи второй. Однако для того, чтобы вторая выделенная заявка была выведена из первой, нет необходимости в том, чтобы первоначальная основная заявка находилась на рассмотрении.

Испания

Правовая база

Требование единства изобретения и подача выделенных заявок рассматриваются в статье 26 Закона о патентах:

- (1) Патентная заявка не вправе содержать более одного изобретения или группы взаимосвязанных изобретений, которые образуют единый общий изобретательский замысел.
- (2) Заявки, которые не соответствуют положениям предыдущего пункта, разделяются в соответствии с положениями на этот счет.
- (3) Выделенные заявки имеют ту же дату подачи, что и первоначальная заявка, из которой они вытекают, поскольку их объект уже содержится в этой заявке.

Принципы толкования и процедурный подход

121. В Испании подход к единству изобретения тесно связан с процедурой РСТ. Когда Испанское ведомство по патентам и товарным знакам устанавливает отсутствие единства изобретения в ходе поиска по предшествующему уровню техники, оно готовит частичный отчет о первом упоминаемом изобретении. Заявитель имеет два месяца для того, чтобы либо заплатить дополнительные пошлины за дальнейшие поиски, либо разделить заявку, либо опротестовать возражение. Если единство изобретения позднее

⁷⁸ См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо С.9199.

подтверждается, то ведомство завершает поиск и возмещает любые дополнительные пошлины. Если заявитель не реагирует надлежащим образом, заявка рассматривается только по тем пунктам, которые охватываются первоначальным поиском. Эта процедура обеспечивает соответствие экспертизы требованиям единства изобретения и одновременно обеспечивает гибкость для заявителя⁷⁹.

Соединенные Штаты Америки

Два подхода в ВПТЗ США

122. Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) придерживается двойного подхода при оценке единства изобретения, что отражает различия между международными заявками, которые определяются положениями РСТ, и национальными патентными заявками, подаваемыми непосредственно на основании законодательства США. Когда ВПТЗ США выступает в качестве МПО или Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), действующих в рамках РСТ, или при рассмотрении заявок РСТ, перешедших на национальную фазу, оно оценивает единство изобретения на основе стандартов, согласующихся с международными принципами, заложенными РСТ. Однако к национальным заявкам, подаваемым напрямую в ВПТЗ США, применяется другой стандарт, основанный на концепциях «независимых» и «отдельных» изобретений.

123. Что касается различия между практикой ВПТЗ США в вопросах единства изобретения, применяемой к национальным патентным заявкам, и практикой других патентных ведомств в отношении единства изобретения, то Японская ассоциация интеллектуальной собственности рассмотрела показатели отказов на основании отсутствия единства изобретения в аналогичных национальных заявках, поданных в ВПТЗ США и в три другие ведомства и происходящих от одной и той же приоритетной заявки. Было установлено, что процент отказов в ВПТЗ США на основании отсутствия единства изобретения – на основе концепции «независимых» и «отдельных» изобретений – выше, чем в трех других ведомствах, которые используют требование единства изобретения, схожее с РСТ⁸⁰.

124. Когда заявители испрашивают патентную охрану в США для изобретения, заявка на которое была первоначально подана по процедуре РСТ, у них есть два варианта⁸¹. При первом варианте они могут подать заявку по процедуре РСТ, предусматривающую переход на национальную фазу в США. При втором, вместо процедуры перехода на национальную фазу в США, они могут подать новую заявку в США, которая имеет право пользоваться преимуществом даты подачи (или даты приоритета) заявки РСТ. Подача продолжающей, выделенной или частично продолжающей заявки на основании заявки по процедуре РСТ, содержащей указание США, известна как подача «обходной» заявки. Если заявитель стремится к переходу на национальную фазу в США, то эксперт будет применять стандарт единства изобретения. Напротив, если заявитель подаст новую заявку в США, испрашивающую приоритет по отношению к заявке по процедуре РСТ, будет применяться ограничительная практика ВПТЗ США⁸².

⁷⁹ См. комментарии, полученные от Испании в ответ на циркулярное письмо С.9199.

⁸⁰ См. комментарии Японской ассоциации интеллектуальной собственности в адрес руководителей пяти ведомств ИС от 15 сентября 2015 года, доступны по адресу: [https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipooffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+\(2\).pdf](https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipooffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+(2).pdf).

⁸¹ USPTO MPEP, Section 1895 (Руководство по процедуре патентной экспертизы ВПТЗ США, статья 1895), доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1895.html>.

⁸² Раздел 35 Кодекса законов США, статьи 111(a), 120 и 371.

Международные заявки РСТ

(а) Правовая база

125. Единство изобретения оценивается ВПТЗ США, когда оно выступает в качестве МПО или ОМПЭ в отношении международных заявок по процедуре РСТ или когда оно рассматривает эти заявки на национальной фазе в качестве указанного или выбранного ведомства в соответствии с разделом 35 Кодекса законов США, статья 371. Правовые положения в отношении оценки единства изобретения в этих заявках содержатся в разделе 37 Свода федеральных нормативных актов, статья 1.475 (Единство изобретения в Международном поисковом органе, Органе международной предварительной экспертизы и на национальной фазе), в котором предусмотрено следующее:

«(а) Заявка на международной и национальной фазе относится только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел («требование единства изобретения»). Если в заявке заявлена группа изобретений, то требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками. Выражение «особые технические признаки» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности.

(b) Заявка на международной или национальной фазе, содержащая пункты формулы на различные категории изобретений, будет считаться удовлетворяющей требованию единства изобретения в том случае, если пункты формулы составлены лишь в отношении одного из следующих сочетаний категорий:

- продукт и способ, специально предназначенный для получения этого продукта; или
- продукт и способ применения этого продукта; или
- продукт, способ, специально предназначенный для получения этого продукта, и применение этого продукта; или
- способ и устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа; или
- продукт, способ, специально приспособленный для получения этого продукта, и устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа.

(с) Если заявка содержит пункты формулы в отношении более или менее чем одного из сочетаний категорий изобретения, изложенных в пункте (b) настоящей статьи, единство изобретения не может наличествовать.

(d) Если заявлены многочисленные продукты, способы изготовления или применения, то первое изобретение в категории, упомянутой первой в пунктах формулы в заявке, и первое указанное изобретение в каждой из других категорий, связанных с ним, будут рассматриваться в качестве основного изобретения в пунктах формулы, см. статью 17(3)(a) РСТ и § 1.476(c).

(е) Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте».

(b) Принципы толкования и процедурный подход к международным заявкам по процедуре РСТ

126. Оценка единства изобретения в отношении этих заявок проводится в соответствии с правилами, которые по сути дела отражают правило 13 Инструкции к РСТ⁸³.

127. В деле *Caterpillar Tractor Co. v. Commissioner of Patents and Trademarks* («Катерпиллар трактор Ко.» против Комиссара по патентам и товарным знакам) суд признал, что, когда ВПТЗ США действует как МПО или в отношении заявок на национальной фазе, ВПТЗ США обязано использовать правила РСТ, а не национальные правила США⁸⁴. Приходя к этому заключению, суд отметил, что в статье 27(1) РСТ предусмотрено следующее: «Национальные законодательства не могут предъявлять иных или дополнительных требований к форме или содержанию международной заявки, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Договором и Инструкцией», и далее он отметил, что требования правила 13 Инструкции к РСТ являются обязательными для этих заявок.

128. Это дело вращалось вокруг того, существовало ли единство изобретения между набором пунктов формулы изобретения, имевшим отношение к способу штамповки ведущего колеса гусеницы, и набором пунктов формулы изобретения, составленной в отношении устройства для штамповки ведущего колеса гусеницы, и подразумевало толкование выражения «специально предназначенный», как оно фигурировало в старой редакции правила 13 Инструкции к РСТ (положение 13.2 (ii)). ВПТЗ США первоначально толковало выражение «специально предназначенный» как означающее, что для установления единства изобретения должна наличествовать эксклюзивность в применении способа и устройства друг с другом, так чтобы устройство не могло применяться существенно отличным способом – и наоборот. Суд не согласился с этим узким толкованием и счел, что требования эксклюзивности нет, поскольку оно идет вразрез с языком и целью РСТ.

Национальные заявки

(a) Правовая база

129. В отличие от подхода, используемого в рамках РСТ, ВПТЗ США применяет иной стандарт к американским национальным заявкам, подаваемым в соответствии с разделом 35 Кодекса законов США, статья 111(a), где предусмотрено следующее:

«Если в одной заявке заявлены два или более независимых и отдельных изобретения, Директор может потребовать ограничить заявку одним из изобретений».

⁸³ Раздел 37 Свода федеральных нормативных актов, статья 1.475: Единство изобретения в Международном поисковом органе, Органе международной предварительной экспертизы и на национальной фазе; Свод федеральных нормативных актов, статья 1.476: Определение единства изобретения в Международном поисковом органе; Свод федеральных нормативных актов, статья 1.477: Протест против отсутствия единства изобретения в Международном поисковом органе; статья 1.488: Определение единства изобретения в Органе международной предварительной экспертизы; статья 1.499: Единство изобретения на национальной фазе.

⁸⁴ *Caterpillar Tractor Co. v. Commissioner of Patents and Trademarks*, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986).

130. Что касается этих заявок, то в разделе 37 Свода федеральных нормативных актов, статья 1.141, предусмотрено также, что два или более независимых и отдельных изобретения не могут быть заявлены в одной национальной заявке, за исключением того, что более одного видового признака изобретения – их не должно быть больше разумного числа – могут быть конкретно заявлены в различных пунктах формулы изобретения в одной национальной заявке, притом что заявка также включает допустимую формулу изобретения, общую для всех заявленных видовых признаков, и все пункты формулы, касающиеся более чем одного видового признака, фиксируются в зависимой форме или иным образом включают все ограничения родовой формулы изобретения.

131. Кроме того, то же положение также регулирует так называемое «трехстороннее требование о внесении ограничения», касающееся ситуации с патентными заявками, когда пункты формулы изобретения охватывают три отдельные категории: продукт, способ получения продукта и способ применения продукта. В таком случае ограничение может использоваться только тогда, когда способ получения продукта отличается от самого продукта. Если эти два элемента не являются отдельными друг от друга, способ применения продукта может быть объединен с пунктами формулы, относящимися к продукту и способу получения продукта, даже если продукт отличается от способа применения продукта.

132. В разделе 37 Свода федеральных нормативных актов, статья 1.142, предусмотрено также следующее:

(а) Если в одной заявке заявлены два или более независимых и отдельных изобретения, эксперт в решении Ведомства потребует, чтобы в ответ на это решение заявитель выбрал изобретение, которым будут ограничены пункты формулы, и это официальное решение называется требованием о внесении ограничения (оно также известно как требование о разделении). Такое требование обычно выдвигается до принятия какого-либо решения по существу дела; однако оно может выдвигаться и в любое время до принятия окончательного решения.

(b) Хотя не выбранные пункты формулы изобретения или изобретений и не аннулируются, они изымаются из рассмотрения экспертом по выбору, однако при условии восстановления в том случае, если требование о внесении ограничения отзывается или отклоняется.

(b) Принципы толкования и процедурный подход в отношении национальных заявок

(i) *«Независимые» и «отдельные» изобретения*

133. Что касается этих заявок, то, если в одной заявке заявлены два или более «независимых» и «отдельных» изобретения, ВПТЗ США может потребовать ограничить заявку одним из изобретений⁸⁵. Заявителям затем разрешается продолжать заниматься дополнительными изобретениями в одной или нескольких выделанных заявках. Хотя в нормативном языке используется термин «независимый и отдельный», который может предполагать, что оба этих условия должны быть выполнены для задействия ограничения, на практике эти термины истолковываются как альтернативные требования. Термины «независимый» (в смысле «не связанный с») и «отдельный» (в смысле связанный, но отличный с точки зрения наличия патентоспособных признаков) по смыслу являются взаимоисключающими и, как следствие, интерпретируются как альтернативные требования. Для обоснования ограничения нужно, чтобы было соблюдено лишь одно из них⁸⁶. Эта практика уже давно сохраняется для обеспечения того, чтобы патентные

⁸⁵ Раздел 35 Кодекса законов США, статья 121 – Выделенные заявки; USPTO MPEP, Section 802.

⁸⁶ USPTO MPEP, Section 802.

заявки надлежащим образом разделялись на категории, даже если изобретения являются связанными, но отличными.

134. Для того чтобы требование ограничить два содержащих патентоспособные отличия изобретения было обоснованным, применяются два критерия⁸⁷:

- i. доказательство того, что заявленные изобретения являются независимыми или отдельными; **и**
- ii. доказательство того, что на эксперта ляжет большая нагрузка в части поиска и экспертизы, если не потребовать ограничения заявки.

135. Термин «независимый» (в смысле «не связанный с») означает отсутствие раскрытой взаимосвязи между двумя или более заявленными изобретениями, т. е. означает, что эти изобретения не связаны между собой с точки зрения конструкции, функционирования и эффекта. Например, способ и устройство, которое не может применяться для осуществления этого способа, являются независимыми изобретениями. Еще один пример: электронный кассовый аппарат и мотоцикл, которые абсолютно не связаны между собой по конструкции и функционированию, являются независимыми изобретениями⁸⁸. В качестве другого примера можно привести два различных изобретения, не раскрытых в качестве способных применяться совместно, имеющих различные принципы функционирования, различные функции и различный эффект, будут считаться независимыми⁸⁹. Такие примеры могут включать предмет одежды и локомотив, способ покраски дома и способ сверления стены⁹⁰.

136. Когда двумя изобретениями являются способ и продукт, эти изобретения считаются независимыми, если продукт не может применяться в этом способе или быть полученным этим способом. Одним из примеров этого является конкретный способ формовки и формовочное устройство, которое не может применяться для осуществления этого конкретного способа⁹¹.

137. Два или более изобретения являются связанными (в смысле не являющимися независимыми), если они раскрыты как связанные между собой по крайней мере по одному признаку конструкции (например, структуры или способа изготовления), функционирования (например, функции или способа применения) или эффекта. Примеры связанных изобретений включают комбинацию и часть комбинации, способ и устройство для его осуществления, способ и полученный продукт и т.д. В этом определении термин «связанный» используется как альтернатива зависимому при упоминании изобретений, иных чем независимые изобретения⁹². Например, электронный кассовый аппарат и ручной кассовый аппарат считаются не независимыми, а связанными изобретениями⁹³.

138. Связанные изобретения считаются **отдельными**, если **заявленные** изобретения не связаны между собой **по крайней мере по одному признаку конструкции, функционирования или эффекта** (например, могут быть получены принципиально другим способом или могут применяться в рамках принципиально другого способа) **и по**

⁸⁷ USPTO MPEP, Section 803.

⁸⁸ Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁸⁹ USPTO MPEP, Sections 802 and 806.

⁹⁰ Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹¹ Там же.

⁹² USPTO MPEP, Sections 802 and 806.

⁹³ Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

крайней мере одно из таких изобретений является патентоспособным (новым и неочевидным) **по сравнению с другим** (хотя каждое из них может быть непатентоспособным с точки зрения предшествующего уровня техники). Для наглядности рассмотрим пример нового способа и специально разработанного устройства для его осуществления: хотя они и связаны между собой, они могут рассматриваться как «отдельные» изобретения, если каждое из них приносит значительный, неочевидный и отличный друг от друга вклад в прогресс. Такая систематизация подтверждает существование связанных изобретений, которые, несмотря на эту связь, представляют собой самостоятельные инновационные достижения, заслуживающие того, чтобы по каждому из них была проведена отдельная экспертиза для целей получения патентной охраны⁹⁴.

139. Ограничение между связанными продуктами или связанными способами основано на двусторонней проверке на отличимость, которая означает, что все группы пунктов формулы изобретения должны отвечать вот этим критериям: (i) заявленные изобретения не перекрываются по объему, И (ii) заявленные изобретения не являются очевидными вариантами, И (iii) заявленные изобретения не могут применяться вместе или могут быть принципиально различными с точки зрения конструкции, характера функционирования, функции или эффекта⁹⁵.

(ii) *Бремя поиска и экспертизы*

140. Помимо доказательства того, что изобретения являются независимыми и/или отдельными, эксперт должен привести причины, по которым потребуются серьезная работа по проведению поиска и экспертизы, если не требуется ограничение. Такая серьезная работа может быть доказана, если изобретения имеют один или несколько из следующих элементов⁹⁶:

- **различную классификацию** – доказать, что каждое изобретение получило признание в уровне техники как отдельный объект для изобретательских усилий, а также как отдельная область поиска;
- **различный уровень техники, если они классифицированы вместе** – доказать признание новаторами отдельных изобретательских усилий;
- **разную область поиска** – доказать необходимость поиска одного из изобретений так, чтобы это вряд ли привело к нахождению уровня техники, имеющего отношение к другому изобретению (другим изобретениям), даже если эти изобретения классифицированы вместе.

(iii) *Примеры независимых и отдельных изобретений*

141. Существует целый ряд видов связанных изобретений. К их числу относятся комбинация – подкомбинация, подкомбинации, используемые вместе, способ и устройство для его осуществления, способ изготовления и изготовленный продукт, устройство и изготовленный продукт, продукт и способ применения, продукт, способ изготовления и способ применения, а также связанные продукты/способы⁹⁷. Нижеследующие примеры покажут, уместно ли ограничение в отношении независимости и отличимости заявленных изобретений. Для простоты, фактор, касающийся того,

⁹⁴ USPTO MPEP, Sections 802 and 806.

⁹⁵ USPTO MPEP, Section 806.05(j); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹⁶ USPTO MPEP, Sections 803, 806 and 808.

⁹⁷ USPTO MPEP, Section 806.

требуется ли серьезная работа по проведению поиска и экспертизы, не будет учитываться.

[Комбинация-подкомбинация]

142. Чтобы обосновать ограничение между комбинацией и подкомбинацией, необходимо провести двустороннюю проверку на отличимость и привести причины для настаивания на ограничении. Двусторонняя проверка на отличимость считается пройденной тогда, когда: (i) заявленная комбинация не требует сведений касательно заявленной подкомбинации для целей патентоспособности (то есть чтобы продемонстрировать новизну и неочевидность комбинации), И (ii) подкомбинация обладает полезностью либо сама по себе, либо в другой существенно отличной комбинации⁹⁸. Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Перевязка раны, которая включает: липкопластырную повязку; и мазь с антибиотиком в виде неомицина и вазелиновой основы, накладываемую на поверхность повязки.
- **Пункт 2:** Мазь с антибиотиком для перевязки раны, которая включает: неомицин; и вазелиновую основу.

143. В данном случае комбинация в пункте 1 требует сведений касательно подкомбинации в пункте 2 для целей патентоспособности, хотя подкомбинация обладает полезностью либо сама по себе, либо в другой существенно отличной комбинации, так что эта пара групп пунктов формулы изобретения не соответствует первой части двусторонней проверки «комбинация-подкомбинация». Хотя мазь может обладать отдельной полезностью в каком-то ином виде повязки или же полезностью сама по себе, ограничение не может быть внесено, потому что двусторонняя проверка требует соответствия обоим элементам проверки. Таким образом, здесь нет отличимости, и ограничение не было бы надлежащим в данном случае.

[Подкомбинации, используемые вместе]

144. Две или более заявленные подкомбинации, раскрытые как могущие применяться совместно в единой комбинации, обычно могут ограничиваться, когда: (i) можно доказать, что по крайней мере одна заявленная подкомбинация может применяться отдельно или обладает полезностью, иной чем в раскрытой комбинации, И (ii) заявленные подкомбинации не перекрываются по объему, И (iii) заявленные подкомбинации не являются очевидными вариантами друг друга⁹⁹. Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Перевязка раны, которая включает: липкопластырную повязку, имеющую форму тканой полоски; марлевый элемент, имеющий форму кольцевой прокладки, прикрепленной к одной стороне повязки; и мазь с антибиотиком, накладываемую на марлевый элемент.
- **Пункт 2:** Марлевый элемент, имеющий форму кольцевой прокладки.
- **Пункт 3:** Липкопластырная повязка, имеющая форму тканой полоски.

⁹⁸ USPTO MPEP, Section 806.05(c); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹⁹ USPTO MPEP, Section 806.05(d); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

145. В данном примере для двух подкомбинаций (пункты 2 и 3) требование о внесении ограничения было бы надлежащим. В данном случае подкомбинация в пункте 2 может применяться без липкопластырной тканой перевязочной полоски, а подкомбинация в пункте 3 может применяться без кольцевой марлевой прокладки. Кроме того, подкомбинации в пунктах 2 и 3 не перекрываются по объему и не являются очевидными вариантами друг друга.

[Способ и устройство для его осуществления]

146. Ограничение между способом и устройством для его осуществления основано на **односторонней** проверке на отличимость, которая имеет место тогда, когда: (i) заявленный способ может осуществляться другим существенно отличным устройством или рукой; ИЛИ (ii) заявленное устройство может применяться для осуществления иного принципиально отличного способа¹⁰⁰. Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Способ покраски стены, который включает: нанесение грунтовки на стену с помощью инструмента; и нанесение пигментированной латексной краски на стену с помощью инструмента.
- **Пункт 2:** Инструмент в виде кисточки, который включает: рукоятку; и множество щетинок, прикрепленных к одному концу рукоятки.

147. В данном случае устройство может применяться для осуществления иного существенно отличного способа, такого как подметание пола, а способ может осуществляться существенно отличным устройством, таким как покраска стены валиком. Таким образом, изобретения являются отдельными, и ограничение было бы надлежащим.

148. Аналогичным образом, ограничение между продуктом и способом применения продукта основано на односторонней проверке на отличимость: (i) заявленный способ применения может осуществляться иным существенно отличным продуктом, ИЛИ (ii) заявленный продукт может применяться в отношении существенно иного способа¹⁰¹.

149. В данном случае и с использованием указанного выше набора пунктов формулы изобретения продукт может применяться для осуществления иного существенно отличного способа, такого как подметание пола, а способ может осуществляться существенно отличным продуктом, таким как покраска стены валиком. Таким образом, изобретения являются отдельными, и ограничение было бы надлежащим.

[Способ изготовления и изготовленный продукт]

150. Ограничение между способом изготовления и изготовленным продуктом основано на односторонней проверке на отличимость: (i) заявленный способ не является очевидным способом изготовления продукта, и заявленный способ может применяться для изготовления иного существенно отличного продукта, ИЛИ (ii) заявленный продукт может изготавливаться иным существенно отличным способом¹⁰². Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

¹⁰⁰ USPTO MPEP, Section 806.05(e); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰¹ USPTO MPEP, Section 806.05(h); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰² USPTO MPEP, Section 806.05(f); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

- **Пункт 1:** Способ изготовления полос материала, который включает: сплетение нитей хлопкового волокна для изготовления тканевого полотна; и разрезание тканевого полотна на множество полос.
- **Пункт 2:** Перевязочный материал, который включает: полосу материала с липким слоем.

151. В данном случае продукт может изготавливаться иным существенным отличным способом, таким как разрезание листового пластика, и способ может применяться для изготовления существенно иного продукта, такого как полотенце. Таким образом, изобретения являются отдельными, и ограничение было бы надлежащим.

[Устройство и изготовленный продукт]

152. Ограничение между устройством и продуктом, изготовленным с помощью этого устройства, основано на односторонней проверке на отличимость: (i) заявленное устройство не является очевидным устройством для изготовления продукта, и заявленное устройство может применяться для изготовления иного существенно отличного продукта, ИЛИ (ii) заявленный продукт может изготавливаться с помощью иного существенно отличного устройства¹⁰³. Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Устройство для легирования материала, которое включает: смесительную камеру; нагреватель; и установку для ионной имплантации.
- **Пункт 2:** Легированный донорной примесью полупроводниковый прибор, который включает: кремниевую основу; и фосфорную легирующую добавку в основе.

153. В данном случае устройство может изготавливать существенно иной продукт, такой как легированный акцепторной примесью полупроводник, и продукт может изготавливаться с помощью существенно отличного устройства, такого как диффузионный легирующий аппарат. Таким образом, изобретения являются отдельными, и ограничение было бы надлежащим.

[Продукт, способ изготовления и способ применения]

154. Когда имеются пункты формулы изобретения, относящиеся к трем категориям – продукт, способ изготовления и способ применения, – трехстороннее требование о внесении ограничения может действовать только тогда, когда: (i) способ изготовления заявленного продукта является отличным от продукта, И (ii) способ применения заявленного продукта является отличным от продукта, И (iii) способ изготовления заявленного продукта является отличным от способа применения продукта¹⁰⁴. Например, предположим следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Способ изготовления полос материала, который включает: сплетение нитей хлопкового волокна для изготовления тканевого полотна; и разрезание тканевого полотна на множество полос.

¹⁰³ USPTO MPEP, Section 806.05(g); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰⁴ USPTO MPEP, Section 806.05(i); Ограничительная практика в ВПТЗ США, май 2019 года, доступно по адресу: <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

- **Пункт 2:** Перевязочный материал, который включает: полоску материала с липким слоем.
- **Пункт 3:** Метод лечения ожога, который включает: наложение перевязки в форме полоски с противоожоговой мазью на пациента.

155. В данном случае продукт в пункте 2 может изготавливаться существенно отличным способом, чем указанный в пункте 1, таким как разрезание листового пластика. Продукт в пункте 2 может применяться существенно отличным способом, чем указанный в пункте 3, таким как скрепление рассечения. Способ изготовления в пункте 1 не перекрывается по объему со способом применения, указанным в пункте 3. Таким образом, изобретения являются отдельными, и ограничение было бы надлежащим.

Выделенные заявки

156. Независимо от того, использовалась ли для оценки единства изобретения процедура РСТ или же ограничительная практика, принятая в ВПТЗ США, процедура подачи последующих выделенных заявок остается той же. В выделенной заявке должен быть указан по крайней мере один изобретатель из первоначальной заявки, и она должна пользоваться преимуществом сохранения даты подачи первоначальной заявки, что позволит сохранить приоритет изобретения. Это существенно важно для обеспечения охраны с точки зрения предшествующего уровня техники. Если в первоначальной заявке были указаны соавторы изобретения, авторство изобретения в выделенной заявке, возможно, придется скорректировать с учетом выбранного изобретения. Несмотря на эти изменения, выделенная заявка все равно может претендовать на дату подачи первоначальной заявки, если во время подачи первоначальной заявки в ней был указан коллектив изобретателей.

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)

А. Правовая база

157. В правиле 4 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции указано следующее:

«Евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими техническими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

В случае несоблюдения этого условия заявитель должен ограничить евразийскую заявку изобретением или группой изобретений, отвечающей требованию единства изобретения, как оно изложено в предыдущем абзаце, и может подать одну или несколько выделенных евразийских заявок на другие изобретения или группы изобретений, отвечающие требованию единства».

158. В правиле 25 указано также следующее:

«(1) С учетом правила 4 Инструкции в формулу изобретения евразийской заявки могут быть включены независимые пункты, относящиеся к объектам изобретений различных категорий, в частности:

- независимый пункт для устройства, вещества или биотехнологического продукта, независимый пункт для способа, специально предусмотренного для изготовления (получения) этого устройства, вещества или биотехнологического продукта, и независимый пункт для применения этого устройства, вещества или биотехнологического продукта;
- независимый пункт для способа и независимый пункт для устройства, специально предусмотренного для применения этого способа;
- независимый пункт для устройства, вещества или биотехнологического продукта, независимый пункт для способа, специально предусмотренного для изготовления (получения) этого устройства, вещества или биотехнологического продукта, и независимый пункт для устройства, специально предусмотренного для применения этого способа.

(2) В формулу изобретения евразийской заявки могут быть включены два или более независимых пункта, относящиеся к объектам изобретений одной и той же категории, характеризующие варианты изобретения, а также соотносящиеся как часть и целое».

Принципы толкования и процедурный подход

159. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) применяет процедурный подход к единству изобретения, который тесно согласуется с общей международной основой, установленной в соответствии с РСТ. Единство изобретения оценивается на основе того, связана ли группа изобретений единым общим изобретательским замыслом, характеризующимся наличием одного или нескольких «особых технических признаков», которые определяют вклад изобретения в уровень техники. ЕАПВ проводит экспертизу на предмет того, имеют ли изобретения техническую взаимосвязь в виде особых технических признаков, которые могут включать общие или соответствующие признаки, обеспечивающие один и тот же технический эффект. Если единственный общий признак среди заявленных изобретений уже известен из предшествующего уровня техники, то он не является особым техническим признаком, и критерий единства изобретения не соблюдается.

160. Экспертиза на предмет единства изобретения проводится как на стадии поиска, так и на стадии экспертизы по существу. Отсутствие единства изобретения может быть установлено a priori, до детального поиска по уровню техники, или a posteriori, после рассмотрения предшествующего уровня техники. Если установлено отсутствие единства изобретения, заявитель уведомляется об этом и получает возможность уплатить дополнительные пошлины для покрытия поиска по дополнительным изобретениям или указать, какое изобретение должно быть объектом поиска.

161. Если требование единства изобретения не выполнено, ЕАПВ позволяет заявителю подать выделенные заявки на отдельные установленные изобретения. Эти выделенные заявки должны быть поданы в период, когда основная заявка еще находится на рассмотрении, или в течение установленного срока после принятия решения по основной заявке. Выделенная заявка имеет ту же дату подачи и, если это применимо, ту же дату приоритета, что и основная заявка, при условии, что она не привносит новый объект, выходящий за рамки того, что было раскрыто при подаче первоначальной заявки. Важно отметить, что ЕАПВ не рассматривает отсутствие единства изобретения как основание

для возражения или аннулирования евразийского патента. После выдачи евразийский патент не подвергается обжалованию на основании вопросов, касающихся единства изобретения, в ходе процедур после выдачи патента¹⁰⁵.

Европейское патентное ведомство (ЕПВ)

Правовая база

162. В статье 82 ЕПК указано следующее:

«Европейская патентная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел».

163. В правиле 44 Инструкции о применении ЕПК предусмотрено следующее:

«(1) Если в одной и той же европейской патентной заявке заявлена группа изобретений, то требование единства изобретения, упомянутое в статье 82, считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками. Выражение «особые технические признаки» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности.

(2) Определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте».

164. Таким образом, основные положения, регулирующие требование единства изобретения согласно ЕПК, идентичны положениям РСТ. В частности, статья 82 ЕПК соответствует правилу 13.1 Инструкции к РСТ, а правило 44 Инструкции о применении ЕПК соответствует правилу 13.2 и правилу 13.3 Инструкции к РСТ.

Принципы толкования и процедурный подход

165. Положения, касающиеся единства изобретения в ЕПК, по сути дела отражают положения РСТ. В ЕПВ процесс начинается с выявления самого близкого предшествующего уровня техники, чтобы определить особые технические признаки – те, которые отличаются как новизной, так и изобретательским уровнем. Путем сравнения заявленного объекта с данным уровнем техники признаки, которые имеют новизну и потенциально вносят вклад в изобретательский уровень, отмечаются как особые технические признаки. Затем по этим признакам проводится экспертиза на предмет любой технической взаимосвязи.

166. Для того чтобы отвечать требованию единства изобретения, особые технические признаки должны быть одинаковыми или эквивалентными по всем пунктам формулы изобретения. Это означает, что они должны иметь общую новизну или демонстрировать техническую взаимосвязь, тем самым раскрывая единый изобретательский замысел.

167. Отсутствие единства изобретения возникает тогда, когда общие элементы между заявленными изобретениями известны или очевидны, отличаясь от соответствующего уровня техники таким образом, что между этими изобретениями не больше общего, чем

¹⁰⁵ См. комментарии, полученные от ЕАПВ в ответ на циркулярное письмо С.9199.

между ними и этим уровнем техники. Это указывает на отсутствие объединяющего изобретательского замысла. Наоборот, если между пунктами формулы изобретения имеется новизна и изобретательский замысел или принцип, то возражение об отсутствии единства изобретения не является оправданным.

СТРУКТУРЫ СЛОЖНЫХ ФОРМУЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ

ФОРМУЛА МАРКУША

168. Формула Маркуша – особенный вид формулы в патентном праве – часто используется для охвата широкого круга химических соединений одним пунктом посредством указания родовых групп элементов или заместителей. Эта формула характеризуется использованием термина «выбираемый из группы, включающей» для представления перечня возможных вариаций химической структуры патентуемого соединения.

169. Когда применяется стандарт РСТ в отношении единства изобретения, ситуация, связанная с так называемой формулой Маркуша, когда один пункт охватывает альтернативы, также регулируется правилом 13.2. В этой особой ситуации требование технической взаимосвязи и одинаковых или соответствующих особых технических признаков, определенное правилом 13.2, считается соблюденным, когда альтернативы имеют сходную природу. Если формула Маркуша применяется для альтернатив в виде химических соединений, они считаются имеющими сходную природу при соблюдении следующих критериев¹⁰⁶:

все альтернативы имеют общее свойство либо активность, **и**

(1) имеется общая структура (т.е. существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах), **или**

(2) в случаях, когда общая структура не может служить объединяющим критерием, все альтернативы принадлежат к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение.

170. Здесь слова «существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах» относятся к случаям, когда соединения имеют общую химическую структуру, составляющую большую часть их структур, либо если общей в соединениях является лишь небольшая часть их структур, то эта общая часть образует, в свете известного уровня техники, их отличительную характеристику и общая структура является существенной для общего свойства или активности. Такой структурный элемент может быть представлен единственным компонентом или комбинацией компонентов, связанных между собой.

171. Кроме того, слова «класс химических соединений, признанный таковым» означают, что знание уровня техники позволяет предположить, что члены этого класса обладают сходным поведением в контексте заявленного изобретения. Другими словами, каждый член класса может быть заменен другим с ожиданием того, что будет достигнут тот же самый намеченный результат.

¹⁰⁶ Административная инструкция к Договору о патентной кооперации, Приложение В: Единство изобретения, (f) «Формула Маркуша», имеется по адресу: https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html.

172. Тот факт, что альтернативы в формуле Маркуша могут классифицироваться по-разному, сам по себе не может считаться подтверждением отсутствия единства изобретения.

173. При рассмотрении альтернатив, если будет показано, что по меньшей мере одна из них, входившая в формулу Маркуша, не является новой в свете предшествующего уровня техники, эксперту следует вновь рассмотреть вопрос единства изобретения (что касается общей процедуры оценки единства изобретения, см. пункт 37). Этот пересмотр не обязательно приведет к выводу о нарушении единства.

Национальная/региональная практика

174. В целом, национальные и региональные ведомства интеллектуальной собственности приняли подход к рассмотрению формулы Маркуша на предмет единства изобретения, согласующийся в широком плане с обрисованными выше международными нормами.

175. INPI Бразилии тщательно соблюдает руководящие принципы РСТ при рассмотрении формулы Маркуша, подчеркивая необходимость единства изобретения. Конкретно, INPI требует, чтобы все альтернативы в рамках формулы Маркуша имели общее свойство или активность и либо являлись существенным структурным элементом, либо принадлежали к одному классу химических соединений, признанному таковым. Такой подход обеспечивает взаимосвязь между заявленными альтернативами, образуя единый общий изобретательский замысел. Кроме того, INPI предусматривает, что даже когда несколько форм изобретения заявлены в качестве альтернатив в рамках одного пункта формулы изобретения, эти альтернативы не должны затруднять понимание пункта формулы и все равно должны соответствовать требованию единства изобретения¹⁰⁷.

176. Подобно международному стандарту, CNIPA требует, чтобы все альтернативы в рамках формулы Маркуша имели общее свойство или активность. Кроме того, эти альтернативы должны либо совместно иметь существенный структурный элемент, либо принадлежать к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение. В случаях, когда общая структура является минимальной, она должна образовывать отличительную характеристику и быть существенной для общего свойства или активности, с тем чтобы удовлетворять требованию единства изобретения¹⁰⁸.

177. Что касается оценки единства изобретения для формул по образцу формулы Маркуша, то подход, принятый ЯПВ, в целом соответствует общему подходу, изложенному выше. В частности, в Японии в Руководстве по проведению экспертизы прямо говорится, что «при рассмотрении альтернатив в рамках формулы Маркуша, если по крайней мере одно из изобретений, основанных на альтернативах, обнаруживается в предшествующем уровне техники, эксперт должен пересмотреть вопрос о единстве изобретения»¹⁰⁹.

178. В Республике Корея требование единства изобретения считается выполненным для формулы по образцу формулы Маркуша, если альтернативные элементы в формуле имеют соответствующие качества или функции. Это применяется независимо от того, раскрываются ли альтернативы в одном пункте или же в нескольких независимых пунктах. Если установлено, что какая-либо альтернатива в формуле Маркуша не имеет новизны по сравнению с предшествующим уровнем техники, то эксперт переоценивает единство изобретения. Этот подход согласуется с общими международными

¹⁰⁷ См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

¹⁰⁸ Руководство по патентной экспертизе CNIPA.

¹⁰⁹ Руководство по проведению экспертизы на патенты и полезные модели в Японии.

стандартами для оценки единства изобретения в формуле Маркуша, обеспечивая, чтобы все альтернативы в рамках формулы вносили вклад в единый изобретательский замысел¹¹⁰.

179. В Российской Федерации требование единства изобретения в отношении формул по образцу формулы Маркуша может быть признано, если все альтернативные варианты подтверждают достижение одного и того же результата¹¹¹.

180. В Сингапуре ВИСС придерживается четко определенного подхода к рассмотрению формулы Маркуша, особенно в области химии. Единство изобретения в формуле Маркуша достигается, когда альтернативы или соединения, охватываемые пунктом формулы изобретения, считаются имеющими схожую природу. Для выполнения этого требования ВИСС указывает, что все альтернативы должны иметь общее свойство или активность. Кроме того, альтернативы должны либо иметь существенный структурный элемент, который является общим для всех соединений, либо, если общая структура отсутствует, они должны принадлежать к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники. В случаях, если общей в соединениях является лишь малая часть их структур, ВИСС требует, чтобы эта общая часть образовывала, в свете предшествующего уровня техники, их отличительную характеристику и являлась существенной для общего свойства или активности. ВИСС также подчеркивает, что возражение в отношении отсутствия единства изобретения не должно основываться исключительно на том факте, что альтернативы принадлежат к различным классам МПК. Вместо этого, взаимосвязь между альтернативами рассматривается в широком плане, и отсутствие единства изобретения может быть рассмотрено *a posteriori*, если соединение, относящееся к предшествующему уровню техники, подпадает под объем формулы Маркуша. В таких случаях от заявителей обычно требуется изменить пункт формулы изобретения с целью удалить соединение, не обладающее новизной¹¹².

181. В Соединенных Штатах практика оценки единства изобретения при использовании стандарта РСТ аналогична изложенной выше. Однако, в соответствии с ограничительной практикой ВПТЗ США оценка проводится как уникальный процесс. В частности, формула Маркуша может охватывать независимые или отдельные изобретения в рамках одного пункта формулы изобретения. Если такой пункт включает альтернативы, которые настолько не связаны между собой, что ссылка на предшествующий уровень техники может опорочить формулу изобретения для одного члена, не делая всю формулу очевидной, эксперт может потребовать предварительного выбора одного видового признака или группы неразличимых с точки зрения патентоспособности видовых признаков, прежде чем приступить к экспертизе по существу. Это требование выбора видовых признаков, являющееся одним из видов требования о внесении ограничения, помогает упорядочить процесс проведения экспертизы путем сосредоточения внимания на одном репрезентативном видовом признаке в формуле Маркуша.

182. Если члены формулы Маркуша тесно связаны между собой или являются малочисленными, то эксперт может предпочесть провести экспертизу всего пункта формулы изобретения, не требуя выбора. Однако, если пункт формулы признается недопустимым после экспертизы, то обеспечивается предварительный выбор, и дальнейшая экспертиза проводится только по выбранному видовому признаку и связанной с ним формуле Маркуша. Если предшествующий уровень техники опорочивает или делает очевидным выбранный видовой признак, то формула Маркуша и связанные с ней пункты формулы видового признака будут отклонены, а пункты формулы невыбранных видовых признаков изымаются из дальнейшего рассмотрения. В тех случаях, когда выбранный видовой признак признается патентоспособным, экспертиза

¹¹⁰ Руководство по патентной экспертизе, Корейское ведомство интеллектуальной собственности.

¹¹¹ Национальный институт промышленной собственности Бразилии, ИС-БРИКС, «Проект Маркуша».

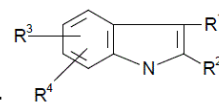
¹¹² См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо С.9199.

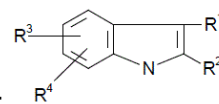
может распространиться на всю формулу Маркуша. Однако, если предшествующий уровень техники опорочивает или делает очевидным пункт формулы, касающийся невыбранного видового признака, то этот пункт формулы будет отклонен, а пункты формулы невыбранных видовых признаков остаются изъятными. Процесс поиска и экспертизы, как правило, ограничивается выбранными видовыми признаками, избегая ненужного распространения на все невыбранные видовые признаки. Если заявитель вносит поправку в формулу Маркуша, чтобы преодолеть отклонение по причине предшествующего уровня техники путем исключения некоторых видовых признаков, по пункту формулы с внесенными в него поправками будет вновь проведена экспертиза для определения патентоспособности.¹¹³

Примеры

Пример 1 – Формула по образцу формулы Маркуша

- Допустим, у нас есть патентная заявка со следующей формулой изобретения:



- **Пункт 1:** Соединение, имеющее формулу: , где R¹ выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R²–R⁴ представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил.

183. В данном примере соединение используется в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород. Индолильный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Поскольку все заявленные соединения предположительно обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения существует¹¹⁴.

Пример 2 – Формула по образцу формулы Маркуша

- Допустим, у нас есть патентная заявка со следующей формулой изобретения:

- **Пункт 1:** Способ выявления рака мочевого пузыря у субъекта, включающий:
 - контактирование образца, взятого у субъекта, с одним или несколькими агентами, применяемыми для обнаружения экспрессии по крайней мере одного из маркеров, выбранных из MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1 и S100A7; и
 - контактирование нераковой клетки, например нераковой клетки из ткани мочевого пузыря или из нераковой линии клеток мочевого пузыря, с одним или несколькими агентами, применяемыми для обнаружения экспрессии по крайней мере одного из маркеров, перечисленных выше;

где более высокий уровень экспрессии одного или нескольких маркеров в образце по сравнению с нераковой клеткой означает, что у субъекта рак мочевого пузыря.

¹¹³ USPTO MPEP, Section 803.02.

¹¹⁴ Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пример 25(A).

184. В данном примере, хотя у альтернатив есть общее свойство, а именно их роль биомаркера рака мочевого пузыря, у альтернатив нет общей структуры. Более того, они не считаются признанным классом химических соединений, поскольку каждый из названных биомаркеров относится к различным семействам генов/белков. Следовательно, каждый биомаркер считается отдельным изобретением¹¹⁵.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТЫ

185. Когда применяется стандарт РСТ в отношении единства изобретения, единство изобретения в контексте проблемы промежуточного и конечного продуктов считается соблюденным, если удовлетворяются следующие два условия¹¹⁶:

- i. промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, в котором:
 - a. основные химические структуры промежуточного и конечного продуктов те же самые или
 - b. химические структуры этих продуктов технически тесно взаимосвязаны, причем структура промежуточного продукта включается в качестве существенного структурного элемента в структуру конечного продукта, и
- ii. промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны в том смысле, что конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного продукта, либо выделяется из него через небольшое число других промежуточных продуктов, каждый из которых содержит тот же самый существенный структурный элемент.

186. Единство изобретения может также считаться соблюденным между промежуточным и конечным продуктами, структуры которых неизвестны, – например, между промежуточным продуктом известной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры или между промежуточным продуктом неизвестной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры. Чтобы требование единства изобретения считалось соблюденным в этих случаях, достаточно привести доказательство того, что промежуточный и конечный продукты технически тесно связаны между собой, например, когда промежуточный продукт содержит один и тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо при его помощи существенный элемент вводится в конечный продукт.

187. В одной международной заявке допускаются различные промежуточные продукты, используемые в различных процессах получения конечного продукта, при условии, что они имеют один и тот же существенный структурный элемент.

188. Чтобы удовлетворять требованию единства изобретения, промежуточный и конечный продукты в процессе получения последнего от первого не должны разделяться другим промежуточным продуктом, который является неновым.

¹¹⁵ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, Глава 10 - Единство изобретения, пример 41.

¹¹⁶ Административная инструкция к Договору о патентной кооперации, Приложение В: Единство изобретения, (g) «Промежуточный и конечный продукты», доступно по адресу: https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html; см. также комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо 9199.

189. Если в одной международной заявке заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, то единство изобретения не считается соблюденным между этими промежуточными продуктами.

190. Если промежуточный и конечный продукты представляют собой семейства соединений, то каждый промежуточный продукт должен соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. Однако некоторые конечные продукты могут и не иметь соответствующих соединений в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства могут не совпадать полностью.

191. Если вышеприведенный анализ приводит к выводу о соблюдении единства изобретения, на это решение не должен повлиять тот факт, что помимо возможности использования для производства конечных продуктов, промежуточные продукты проявляют также и иные возможные свойства или активности.

Национальная/региональная практика

192. В целом, национальные и региональные ведомства интеллектуальной собственности приняли подход к рассмотрению промежуточного и конечного продуктов на предмет единства изобретения, согласующийся в широком плане с обрисованными выше международными нормами.

193. В Бразилии подход к единству изобретения для промежуточного и конечного продуктов соответствует международным стандартам. Единство изобретения считается соблюденным, когда промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент либо через одинаковые основные химические структуры, либо через тесно взаимосвязанные структуры, причем структура промежуточного продукта включается в качестве важнейшего элемента в структуру конечного продукта. Кроме того, промежуточный и конечный продукты должны быть технически взаимосвязаны в том смысле, что конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного продукта, либо из небольшого числа других промежуточных продуктов, каждый из которых содержит тот же самый существенный структурный элемент. Единство изобретения может также считаться соблюденным, даже если структуры продуктов неизвестны, но при условии наличия достаточных доказательств технической взаимосвязи между ними. Различные промежуточные продукты, используемые в различных процессах, могут быть заявлены вместе, если они имеют один и тот же существенный структурный элемент, но единство изобретения не признается, если промежуточные продукты относятся к различным структурным частям конечного продукта. Если изобретательский признак конечного продукта зависит от промежуточного продукта, то заявка удовлетворяет требованию единства изобретения, а наличие других потенциальных видов использования промежуточных продуктов не оказывает негативного влияния на оценку единства изобретения¹¹⁷.

194. В Китае подход к определению единства изобретения между промежуточным и конечным продуктами, как правило, соответствует международному стандарту. Единство изобретения считается соблюденным, когда промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент и технически взаимосвязаны между собой, причем конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного продукта, либо через небольшое число других промежуточных продуктов, которые содержат тот же самый структурный элемент¹¹⁸.

195. В Японии подход к определению единства изобретения между промежуточным и конечным продуктами тесно увязан с международными стандартами. Единство

¹¹⁷ См. комментарии, полученные от Бразилии в ответ на циркулярное письмо С.9199.

¹¹⁸ Руководство по патентной экспертизе CNIPA.

изобретения считается соблюденным, когда промежуточный и конечный продукты имеют новый структурный элемент, то есть они либо имеют один и тот же основной скелет, не обнаруженный в предшествующем уровне техники, либо их химические структуры технически тесно взаимосвязаны. Конечный продукт должен получаться либо непосредственно из промежуточного продукта, либо через небольшое число других новых промежуточных продуктов, которые также содержат этот структурный элемент. Даже если структуры неясны, можно установить единство изобретения, если достаточные доказательства свидетельствуют о тесной технической взаимосвязи между промежуточным и конечным продуктами. Кроме того, ЯПВ допускает единство изобретения в тех случаях, когда отдельные промежуточные продукты, используемые в различных процессах, имеют один и тот же структурный элемент, присутствующий в конечном продукте, даже если некоторые конечные продукты не соответствуют конкретным промежуточным соединениям¹¹⁹.

196. В Республике Корея подход к единству изобретения для промежуточного и конечного продуктов строго соответствует международному стандарту. Единство изобретения обычно соблюдается, когда промежуточный и конечный продукты имеют один существенный структурный элемент и технически взаимосвязаны, а конечный продукт получается непосредственно из промежуточного продукта. Кроме того, Корея допускает, чтобы одна патентная заявка охватывала несколько промежуточных материалов, используемых в различных процессах для получения одного конечного продукта, при условии, что промежуточные продукты имеют одни и те же структурные элементы. Однако, если неновые промежуточные продукты отделяют промежуточный и конечный продукты, то единство изобретения не признается, и этот подход согласуется с глобальными нормами¹²⁰.

197. В Сингапуре подход к оценке единства изобретения между промежуточным и конечным продуктами аналогичен международному стандарту. При рассмотрении единства изобретения важно, чтобы промежуточный и конечный продукты не были разделены в процессе производства известным соединением, поскольку это может нарушить единство изобретения. Кроме того, в Сингапуре допускается гибкость в заявках, когда то или иное соединение, используемое в качестве промежуточного продукта при получении конечного продукта, может также быть заявлено для других видов использования. В таких случаях пункты формулы изобретения могут быть сконструированы так, чтобы охватывать конечные продукты, содержащие их композиции, их получение и новые промежуточные продукты наряду с их получением и использованием. Когда речь идет о семействах соединений, каждый промежуточный продукт должен, как правило, соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. Однако не обязательно, чтобы у каждого конечного продукта был соответствующий промежуточный продукт, что допускает некоторую гибкость в плане совпадения между двумя семействами. Кроме того, хотя промежуточный продукт может иметь то же использование, что и конечный продукт, он также может иметь другие виды использования, которые могут рассматриваться как дальнейшие изобретения. Конечный продукт должен производиться непосредственно из промежуточного продукта или через небольшое число промежуточных продуктов, имеющих сходную структуру, что укрепляет техническую взаимосвязь, необходимую для единства изобретения¹²¹.

198. В Соединенных Штатах Америки практика оценки единства изобретения при следовании стандарту РСТ аналогична той, которая изложена выше. Однако в соответствии с ограничительной практикой этот процесс несколько отличается. В ВПТЗ США определение того, должны ли промежуточный и конечный продукты подпадать под

¹¹⁹ Руководство по проведению экспертизы на патенты и полезные модели в Японии.

¹²⁰ Руководство по патентной экспертизе, Корейское ведомство интеллектуальной собственности.

¹²¹ См. комментарии, полученные от Сингапура в ответ на циркулярное письмо С.9199.

требование о внесении ограничения, зависит от понятия отличимости между изобретениями, поскольку изобретения, имеющие взаимосвязь между промежуточным и конечным продуктами, по своей природе обычно являются зависимыми. Отличимость считается доказанной, если пункты формулы изобретения, касающиеся промежуточного и конечного продуктов, не перекрываются по объему (то есть пункт, относящийся к конечному продукту, не охватывает промежуточный продукт - и наоборот) и не являются очевидными вариантами, и если можно доказать, что промежуточный продукт полезен не только для получения конечного продукта. В ином случае раскрытая взаимосвязь исключает их публикацию в отдельных патентах¹²².

Примеры

Пример 1 – Промежуточный и конечный продукты

199. Заявка раскрывает две структурно связанные молекулы А и В. Молекула А является соединением с анальгетическими свойствами. Молекула В является результатом селективного метилирования и ацилирования двух гидроксидных групп на А. Соединение В не является эффективным анальгетиком, но обладает значительной биоактивностью в качестве седативного средства. Предположим, что в данном случае в заявке фигурирует следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Соединение со структурой А.
- **Пункт 2:** Соединение со структурой В.
- **Пункт 3:** Метод преобразования соединения А в соединение В посредством последовательного селективного метилирования и ацилирования, предусматривающего этапы

200. В данном случае соединение А является промежуточным продуктом, сходным по структуре с соединением В. Пункты 1 и 2 имеют единство изобретения между собой и имеют единство изобретения с пунктом 3¹²³.

Пример 2 – Промежуточный и конечный продукты

201. Предположим, что заявка раскрывает промышленно полезное триазоловое соединение, определяемое формулой I, и метод его получения путем циклизации соединения с формулой II. Критическая структура в триазоловом продукте представляет собой комбинацию триазолового кольца (субструктура А) с проксимальными замещенными ароматическими кольцами (структуры В и D). Необходимая стереохимия групп А, В и D обеспечивается центральной кольцевой структурой С. Описание показывает, что кольцевая структура С может быть сформирована за счет реакции с замыканием цикла функциональных групп Е и F, которые присутствуют в ближайшем предшественнике конечного продукта. Единственная раскрытая полезность промежуточного продукта заключается в получении конечного продукта.

202. В этом примере в патентной заявке фигурирует следующий набор пунктов формулы изобретения:

- **Пункт 1:** Соединение с формулой I, содержащее субструктуры А-В-С-D.

¹²² USPTO MPEP, Section 806.

¹²³ Руководство по вопросам работы патентного ведомства, Канадское ведомство интеллектуальной собственности, Глава 21: Единство изобретения.

- **Пункт 2:** Соединение с формулой II, содержащее суб-субструктуры A-B-E-F-D.

203. Здесь основные структуры соединения I (конечный продукт) и соединения II (промежуточный продукт) значительно отличаются друг от друга, и соединение II является разомкнутым кольцевым предшественником соединения I. Оба соединения имеют главные структурные элементы, а именно триазол (A) и замещенные ароматические кольца (B и D). Промежуточная структура E-F является с химической точки зрения известным предшественником для колец типа C. Эти две структуры в целом технически взаимосвязаны, и единство изобретения существует¹²⁴.

[Конец приложения и документа]

¹²⁴ Руководство по вопросам работы патентного ведомства, Канадское ведомство интеллектуальной собственности, Глава 21: Единство изобретения.