

Постоянный комитет по патентному праву

Тридцать шестая сессия
Женева, 14–18 октября 2024 года

РЕЗЮМЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ О ЕДИНСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с решением, принятым Постоянным комитетом по патентному праву (ПКПП) на тридцать пятую сессию, состоявшейся 16–20 октября 2023 года в Женеве, Секретариат подготовил документ SCP/36/4, в котором представлено исследование о единстве изобретения. В исследовании затронуты разные аспекты единства изобретения, включая: (i) выделенные заявки; и (ii) уникальные аспекты этого требования применительно к разным областям техники. Настоящий документ представляет собой резюме документа SCP/36/4.

ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ: ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ

Единство изобретения и выделенные заявки: введение

2. Принцип единства изобретения является фундаментальным для патентного права, он состоит в том, что патентная заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой определенным образом. В Договоре о патентной кооперации (РСТ) эта концепция сформулирована так: «группа изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел». Многие юрисдикции применяют в отношении единства изобретения подход, тесно увязанный со стандартом РСТ; исключение составляют Соединенные Штаты Америки с особым подходом к национальным заявкам, поданным в США.

3. Выделенные заявки – это инструмент, который используется в патентном праве, например, в том случае, когда установлено, что в одной патентной заявке указано несколько изобретений. Если патентный эксперт делает вывод, что заявка не соответствует требованию единства изобретения, заявитель может подать выделенные заявки для того, чтобы защитить каждое выявленное изобретение. Каждая из таких выделенных заявок сохраняет первоначальную дату подачи (или дату приоритета), обеспечивая охрану всех форм изобретательского замысла, раскрытых в исходной заявке, даже если исходная заявка не отвечает требованию единства изобретения.

Назначение и смысл принципа единства изобретения

4. Принцип единства изобретения призван решать несколько задач.

5. **Упростить процедуру 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 специалисту, компетентному в соответствующей области техники.

6. **Обеспечить рациональное использование ресурсов, связанных с функционированием патентных ведомств.** Акцент на единый изобретательский замысел также уравнивает расходы на экспертизу с размером пошлин, взимаемых патентными ведомствами. Без этого принципа заявители могли бы включать в одну заявку по несколько несвязанных изобретений, что вело бы к повышению расходов на экспертизу и чрезмерной нагрузке на ресурсы патентных ведомств. Благодаря тому что каждая заявка может содержать не более одной целостной изобретательской концепции, сохраняется прямая зависимость между пошлинами и затратами на экспертизу заявки.

7. **Повысить правовую определенность.** Единство изобретения повышает правовую определенность за счет четкого определения объема патентной заявки, большей ясности в части определения сферы охраны и большей простоты при классификации и поиске патентов. Такая определенность позволяет третьим лицам оценить патентную чистоту и обеспечивает прозрачность патентной системы.

Доступные варианты действий, если установлено отсутствие единства изобретения

8. Как правило, в случае установленного отсутствия единства изобретения заявители могут выбрать один из следующих вариантов действий:

- i. **внести изменения в пункты формулы изобретения:** скорректировать пункты формулы изобретения таким образом, чтобы она описывала одно-единственное изобретение, или уточнить изобретательский замысел, рассеяв сомнения эксперта.
- ii. **оспорить вывод эксперта:** привести доводы против заключения об отсутствии единства изобретения, представив аргументы или доказательства того, что изобретения связаны между собой единым общим изобретательским замыслом.
- iii. **подать выделенные заявки:** подать выделенные заявки на каждое установленное изобретение для получения охраны.
- iv. **отказаться от заявки:** принять решение об отказе от заявки, если потенциальные выгоды не перевешивают расходы и усилия, необходимые для преодоления решения об отсутствии единства изобретения.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международная правовая база

9. Право заявителя воспользоваться механизмом выделенных заявок в случае несоответствия требованию единства изобретения прямо признано в статье 4G Парижской конвенции. Этот же вопрос поднимается в Договоре о патентном праве (PLT) в статье 23(1), в которой сказано, что Договаривающиеся стороны PLT могут сделать оговорку в отношении применения статьи 6(1) к требованию единства изобретения. В то же время PCT требует, чтобы международные заявки отвечали требованию единства изобретения, и устанавливает соответствующие правила и рекомендации, которые были приняты многими из его государств-членов. С учетом этого в настоящем кратком документе рассматривается правовая база и процедуры, установленные PCT в отношении принципа единства изобретения.

Правовая база, заложенная PCT

10. Статья 4(iii) PCT предусматривает, что заявка должна отвечать установленному требованию единства изобретения, как оно определено в правиле 13 Инструкции к PCT. При этом правило 13.1 гласит следующее:

«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 составителем документа]

11. Если в одной и той же международной заявке заявлена группа изобретений, образующих единый общий изобретательский замысел, правило 13.2 предусматривает 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 заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности». [выделение добавлено составителем документа]

12. Положение правила 13.3 уточняет, 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».

13. Согласно правилу 13.4 независимый пункт формулы изобретения может включать 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.

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

- i. 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
- ii. в дополнение к независимому пункту на определенный способ, независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа, или
- iii. 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.

15. В данном случае способ следует считать 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 способом.

16. Аналогичным образом устройство или средство следует считать 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 средства.

Порядок действий в случае отсутствия единства изобретения на международной фазе РСТ

17. Статья 17(а) РСТ предусматривает, что Международный поисковый орган (МПО) оценивает международную заявку на предмет соблюдения требования единства изобретения и, если, по его мнению, это требование не соблюдено, предлагает заявителю заплатить дополнительные пошлины. МПО готовит 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. 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 при этом условии – МПО признает возражение обоснованным.

18. Несмотря на то что в большинстве случаев отсутствие единства изобретения будет отмечено и констатировано МПО, Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), согласно статье 34(3)(а) РСТ, также может предложить заявителю ограничить формулу изобретения для соблюдения требования единства или заплатить дополнительные пошлины, если, по его мнению, международная заявка не удовлетворяет данному требованию. Если заявитель в установленный срок выполняет требования, указанные в предложении, эксперт проводит международную предварительную экспертизу по тем заявленным изобретениям, за которые были уплачены дополнительные пошлины, или по тем пунктам формулы изобретения, которые были ограничены. В противном случае международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) составляется по тем частям международной заявки, которые относятся к «главному изобретению». Как и на этапе международного поиска, заявители могут подать возражение в ОМПЭ в отношении решения эксперта.

19. На этапе дополнительного международного поиска орган, назначенный для проведения дополнительного поиска, может дать свою оценку в отношении единства изобретения, но с учетом мнения МПО, изложенного в основном отчете о международном поиске, а также любого возражения заявителя или решения МПО по этому возражению, полученных до начала дополнительного международного поиска. На этом этапе уже не предусмотрена возможность уплаты дополнительных пошлин за дополнительный поиск по дополнительным изобретениям. Более того, обычная процедура возражения не применяется в отношении просьбы о дополнительном международном поиске. Однако заявитель может в течение установленного срока обратиться в орган с просьбой пересмотреть мнение эксперта в отношении единства изобретения.

20. Важно отметить, что на международной фазе не предусмотрена возможность разделения международной заявки: предложение подать выделенные заявки направляют Указанные или Выбранные ведомства на национальной фазе, если, по их мнению, требование единства изобретения не соблюдено.

Общая методика оценки единства изобретения

21. В этом разделе приводится краткое описание общей методики оценки единства изобретения, которая преимущественно опирается на Административную инструкцию, рекомендации и сложившуюся практику рассмотрения международных заявок РСТ. Однако методика, о которой пойдет речь в этом разделе, также применима к национальным патентным заявкам, подаваемым во многих странах, учитывая схожесть практики РСТ и подходов, используемых на национальном уровне.

22. Предварительный анализ независимых пунктов. Первым этапом оценки является предварительный анализ независимых пунктов, цель которого – определить наличие единого общего изобретательского замысла или общих технических признаков, делающих заявку единым целым. Если независимый пункт всего один или пункты имеют аналогичные признаки (например, устройство и способ его применения), требование единства на этом этапе, как правило, считается выполненным. Анализ на предмет определения единства принимается на основе формулы изобретения, интерпретируемой с помощью описания изобретения и чертежей.

23. Подробный анализ независимых пунктов (априорная оценка). Если в независимых пунктах нет аналогичных признаков, требуется проведение подробного анализа. Требование единства изобретения считается выполненным, если между заявленными изобретениями существует техническая взаимосвязь, выраженная общими или соответствующими техническими признаками. Задача состоит в том, чтобы распознать такие общие технические признаки в разных независимых пунктах. К общим признакам могут относиться однотипные структуры, функции или решения одной и той же технической проблемы. Так, единство изобретения могут демонстрировать разные

механизмы, обеспечивающие достижение одного и того же результата, или компоненты, взаимодействующие особым образом, например вилка и розетка. Даже материалы разного типа, такие как стальная пружина и резиновый брусок, могут обеспечивать одинаковый технический эффект, например упругость.

24. Единство изобретения также может быть установлено через причинно-следственную связь, например этап изготовления, который придает продукту уникальную особенность конструкции. Если общих черт нет (как в случае панели солнечной батареи и ветрогенератора), вопрос об отсутствии единства изобретения может быть поднят уже на этом этапе, до рассмотрения предшествующего уровня техники, что приведет к возражению априори.

Пример 1 – Априорная оценка

25. 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).

В приведенном примере пункты формулы изобретения не имеют общего объекта, следовательно, уже до изучения предшествующего уровня техники можно сделать заключение об отсутствии между ними единства изобретения.

26. **Изучение предшествующего уровня техники и сравнение с ним (апостериорная оценка).** В рамках этого процесса определяется наиболее близкий предшествующий уровень техники, и он сравнивается с общими техническими признаками изобретений. Для удовлетворения требования единства эти признаки должны вносить вклад в предшествующий уровень техники с точки зрения новизны и изобретательского уровня. Если общие признаки известны или очевидны и если остальные признаки пунктов формулы заявленных изобретений не связаны общим изобретательским замыслом, единство изобретения отсутствует, следствием чего является возражение апостериори. Например, если только два пункта имеют общий признак, который уже известен из предшествующего уровня техники, этот признак не может служить основанием для того, чтобы говорить о единстве изобретения.

Пример 2 – Апостериорная оценка

27. 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 соответствующим фрагментом предшествующего уровня техники.

28. В этом примере пункты 1 и 2 имеют один и тот же признак А, а признаки В и С соответствуют друг другу, поскольку и тот, и другой являются приспособлениями («средством» в терминологии настоящего исследования) для письма. При этом признаки D и E не являются соответствующими, поскольку признак D является средством для электронного хранения данных, а признак E – средством для указания на объект. Поскольку общий признак (А) известен из предшествующего уровня техники, его нельзя рассматривать как «особые технические признаки». Признак 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 признаки D и E вносят технический вклад в предшествующий уровень техники. Однако они обладают разными техническими свойствами, поэтому изобретения, описанные пунктами 1 и 2, не связаны единым общим изобретательским замыслом.

29. Даже если формула (пункты формулы) не отвечают требованию единства изобретения в строгом смысле слова, в исключительных случаях эксперт может довести до конца поиск и экспертизу по всем заявленным изобретениям с незначительной дополнительной нагрузкой. Это возможно, в частности, когда изобретения концептуально очень близки. В таких случаях, учитывая операционную эффективность экспертизы и дополнительную нагрузку, которая может лечь на плечи эксперта, специалист может по своему усмотрению провести поиск и экспертизу по дополнительному изобретению (изобретениям) в порядке исключения, не поднимая вопрос об отсутствии единства изобретения.

Национальные и региональные законы и практика

30. В документе SCP/36/4 также приводятся примеры национальных/региональных законов и практики ряда юрисдикций в отношении единства изобретения. По всей видимости, законы и практика большинства стран, затрагивающие вопрос единства изобретения, очень похожи на соответствующие Инструкцию и руководства к РСТ.

31. Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США) применяет двойственный подход при оценке единства изобретения. В качестве МПО или Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), действующих в рамках РСТ, или при рассмотрении заявок РСТ, перешедших на национальную фазу, ВПТЗ США оценивает единство изобретения на основе стандартов, во многом согласующихся с международными принципами, заложенными РСТ, которые были описаны выше. Однако к национальным заявкам, поданным напрямую в ВПТЗ США, применяется другой стандарт, основанный на концепциях «независимых» и «отдельных» изобретений. Так, сообщается, что при рассмотрении аналогичных национальных патентных заявок, поданных в ВПТЗ США и три другие патентные ведомства и происходящих от одной и той же приоритетной заявки, в ВПТЗ США был отмечен более высокий процент отказов на основании отсутствия единства изобретения (на основе концепции «независимых» и «отдельных» изобретений) по сравнению с процентом отказов по этой же причине в трех других патентных ведомствах, которые используют подход к оценке единства изобретения, согласованный со стандартом РСТ.

32. Так, в случае национальных заявок, поданных в ВПТЗ США, если в одной заявке заявлены два или более «независимых» и «отдельных» изобретения, ведомство может потребовать, чтобы заявка была ограничена одним из таких изобретений. 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 них.

33. Для того чтобы требование ограничить два заявленных изобретения было обоснованным, применяются два критерия:

- 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 ограничение заявки.

34. 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 (например, структуры или способа изготовления), функционирования (например, функции или способа применения) и эффекта.

35. Связанные (в смысле не являющиеся независимыми) 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 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 в связи с каждым из них была проведена отдельная экспертиза для целей получения патентной охраны.

36. Для того чтобы проиллюстрировать, как ВПТЗ США применяет методы работы с «независимыми и отдельными изобретениями» к разным ситуациям, составители документа SCP/36/4 включили несколько примеров, посвященных сценариям «комбинация – подкомбинация», «подкомбинации, используемые вместе», «способ и устройство для его осуществления», «способ производства и изготовленный продукт», «устройство и изготовленный продукт» и «продукт, способ производства и способ использования».

37. Помимо доказательства того, что изобретения являются независимыми и отдельными, в обязанности эксперта входит проведение тщательных поиска и экспертизы. Такая серьезная работа может потребоваться, если изобретения имеют: (i) различную классификацию; (ii) разный уровень техники, если они классифицированы вместе; или (iii) разную область поиска.

СТРУКТУРЫ СЛОЖНЫХ ФОРМУЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ

38. В документе SCP/36/4 также содержится информация о том, как применяются общие принципы и правила единства изобретения в отношении формулы Маркуша и формулы, охватывающей промежуточный и конечный продукты. В нем описаны рекомендации РСТ и национальных/региональных патентных ведомств по проведению экспертизы по таким видам формулы. В тексте также приводится ряд примеров соответствующей формулы, которые иллюстрируют применение требования единства изобретения к этим видам формулы изобретения в соответствии с применимым законодательством.

[Конец документа]