



РОСПАТЕНТ



Новые правила патентования изобретений

Требование единства изобретения

Требование достаточности раскрытия

Роспатент ФИПС, 2023 год
Тематическая встреча

Начальник Центра
мониторинга качества, К.Ю.Н.
О.Л. Алексеева





НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ

**Приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 г. № 107
утверждены:**

- ▶ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (новая редакция акта)**
- ▶ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (новая редакция акта)**





Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений

Приказ Минэкономразвития № 107 от 21.02.2023

Основные виды изменений

- ▶ **Требование единства изобретения: требования к заявке и порядок проверки соблюдения требования единства изобретения**
- ▶ **Требование достаточности раскрытия: требования к заявке и методология проверки соблюдения требования достаточности раскрытия**
- ▶ **Учет при экспертизе заявки результатов предварительного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения, проведенных научной или образовательной организацией по договору с заявителем**
- ▶ **Новые дополнительные требования к заявлению о выдаче патента в Требованиях**
- ▶ **Новые требования к другим документам заявки на изобретения в Правилах**





Новое требование единства изобретения

Причина внесения изменений - п.27 Плана мероприятий ("дорожная карта") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Интеллектуальная собственность", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-

р





- ▶ **удовлетворение запроса бизнес – сообщества на введение единых правил объединения изобретений в группу по национальным заявкам и по международным заявкам, переведенным на национальную фазу (32,1 % заявителей сталкивались с необходимостью разделения национальной заявки, поданной за рубежом с испрашиванием приоритета на основании первой заявки, поданной в Российской Федерации)**
- ▶ **преодоление недостатков имевшегося регулирования (пункт 2 Требований) как такового**
- ▶ **сближение российских правил объединения изобретений в группу с правилами, установленными национальными законодательствами других стран (Германия, Япония, Китай, Южная Корея и др.) и региональным законодательством, участником которого является РФ (ЕАПВ) (создание условий для соблюдения ключевого принципа Парижской конвенции по охране промышленной собственности и РСТ - принципу охраны изобретения в разных странах на основании одной национальной заявки)**





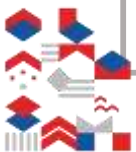
Изменения внесенные в Требования ИЗ в части требования единства





Условия объединения изобретений в группу – предписанные сочетания объектов ИЗ в формуле:

- ▶ *Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается выполненным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:*
 - *одно изобретение предназначено для изготовления (получения) другого, например устройство и способ изготовления, вещество и способ получения (устройства или вещества в целом или их части)*
 - *одно изобретение предназначено для осуществления другого, например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий*
 - *одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть)*
 - *относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ и т.д.) одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты)*





«Пробелы»

- ▶ **Неопределенность в отношении возможности/невозможности объединения в формуле ИЗ комбинаций из установленных сочетаний**
- ▶ **Не урегулировано общее количество объектов изобретений, которое можно включить в группу**
- ▶ **Не проявлен в пункте Требований 2 объект «применение продукта или способа по определенному назначению»**
- ▶ **Не проявлено в пункте 2 Требований сочетание объектов «промежуточный и конечный продукт»**
- ▶ **Не предусмотрено сочетание «дополняющие друг друга (комплементарные) объекты» (объекты вилка и розетка)**
- ▶ **Не предусмотрено сочетание общее и частное технические решения**





Новое правило объединения изобретений в группу (новое требование единства)

- ▶ *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***

Новые понятия:

- ▶ *Техническая взаимосвязь между изобретениями*
- ▶ ▶ *Технические признаки*
- ▶ ▶ ▶ *Особые технические признаки*
- ▶ ▶ ▶ ▶ *Одинаковые особые технические признаки*
- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ *Соответствующие особые технические признаки*





▶ **Техническая взаимосвязь между изобретениями** – это новое условие объединения изобретений в группу. В группу могут быть объединены только те изобретения, которые включают **особые отличительные от прототипа технические признаки**

▶ К **техническим признакам** изобретения, его физической, химической, биологической характеристике, показывающей, чем изобретение сходно с другим техническим решением или другими техническими решениями или отличается от другого или других технических решений, относятся признаки объектов техники или природы, приведенные в пунктах 44-50 Требований.

Технические признаки – это признаки объектов техники и объектов живой природы, преобразуемых человеком

▶ К **особым техническим признакам** относятся **одинаковые или соответствующие технические признаки**, отличающие **каждое** изобретение от его наиболее близкого аналога (признаки, определяющие **совместно** с другими отличительными признаками вклад, вносимый в уровень техники каждым их объединенных в группу изобретений)





- ▶ **К одинаковым техническим признакам** относятся совпадающие по содержанию признаки
- ▶ **К соответствующим техническим признакам** относятся **взаимобусловленные признаки** (взаимно дополняющие друг друга признаки, составляющие во взаимодействии функциональное единство). Например взаимобусловленные **плоские штыри электрической вилки в одном изобретении группы и щелевые отверстия электрической розетки - в другом изобретении группы**. Другой пример: **или один или несколько признаков, являющихся следствием выполнения или осуществления другого (других) признака (признаков)**. Например **предел текучести ленты из стали в одном изобретении группы и стадии способа получения ленты, направленные на получение ленты с таким же пределом текучести, - в другом изобретении группы**.





Особенность нового требования единства изобретения и его взаимосвязь с новыми требованиями к формуле изобретения



Пункты 2,63,64,65 Требований ИЗ

Особенность нового требования единства

► *Особенность нового требования единства (нового правила объединения изобретений в группу), установленного пунктом 2 Требований, состоит в том, что оно определяет **только условия объединения изобретений в группу (это наличие технической взаимосвязи между изобретениями, выраженной особым техническим признаком)**. Таких изобретений может быть много, но не все они могут быть включены в формулу изобретения.*

Особенность нового требования единства состоит в том, что оно применяется одновременно с новыми требованиями к формуле

Новые требования к формуле

► *(1) **Сочетания видов объектов изобретений, между которыми имеется техническая взаимосвязь, и которые могут быть включены в формулу изобретения, и их количество установлены новыми требованиями к формуле изобретения (пункты 63,64,65 Требований)***

.





Новые требования к формуле изобретения





Допустимые сочетания объектов изобретений **разного вида** в формуле
В формулу изобретения может быть включено только **ОДНО сочетание**,
выбранное из указанных ниже допустимых сочетаний



Новые нормы пункта 63 Требований ИЗ

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:

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



Соотношение допустимых сочетаний объектов изобретений **разного вида** в формуле ИЗ

«Старые» сочетания из 2-х объектов изобретений **разного вида** в пункте 2 Требований ИЗ

► (1), (2) одно из изобретений (А) предназначено для получения (изготовления) другого (В) (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части)

Сходные «новые» сочетания из 3-х объектов изобретений **разного вида** в пункте 63 Требований ИЗ

► (1) независимый пункт формулы **на продукт (А)**, независимый пункт формулы **на способ (В)**, предназначенный для изготовления (получения) этого продукта, и независимый пункт формулы **на применение (С)** этого продукта (например, устройство или вещество, способ изготовления (получения) устройства или вещества, применение устройства или вещества по определенному назначению)

► ► (2) независимый пункт формулы **на продукт (А)**, независимый пункт формулы **на способ (В)**, предназначенный для изготовления (получения) этого продукта, и независимый пункт формулы **на продукт (С)**, разработанный для осуществления этого способа (например, устройство или вещество, способ изготовления (получения) устройства или вещества, устройство или

Соотношение допустимых сочетаний объектов изобретений **разного вида** в формуле ИЗ

«Старые» сочетания из 2-х объектов изобретений **разного вида** в пункте 2 Требований ИЗ

Соответствующие «новые» сочетания из 2-х объектов изобретений **разного вида** в пункте 63 Требований ИЗ

▶ **(3)** изобретения, одно из которых **(А)** предназначено для осуществления другого **(В)** (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий)

▶ **(4)** изобретения, одно из которых **(А)** предназначено для использования другого **(В)** (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе)

▶ ▶ ▶ **(3)** независимый пункт формулы **на способ (А)** и независимый пункт **на продукт (В)**, разработанный **для осуществления** этого способа или одного из его действий (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий)

▶ ▶ ▶ ▶ **(4)** независимый пункт формулы **на способ (А)** и независимый пункт **на продукт (В)**, предназначенный **для использования** в способе (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе)

Соотношение допустимых сочетаний объектов изобретений **разного вида** в формуле ИЗ

«Старые» сочетания
в пункте 2 Требований ИЗ

«Новое» сочетание 2-х объектов **разного вида** изобретений в пункте 63 Требований ИЗ

▶ *не было предусмотрено*

▶▶▶▶▶ (5) *независимый пункт формулы на продукт (А) и независимые пункты на применение этого продукта (В) (например, устройство или вещество, применение устройства или вещества по определенному назначению)*



► (1) **независимый пункт формулы на продукт (А), независимый пункт формулы на способ (В), предназначенный для изготовления (получения) этого продукта, и независимый пункт формулы на применение этого продукта (С)** (например, устройство или вещество, способ (получения) устройства или вещества, применение устройства или вещества по определенному назначению)

Примечание: можно 2 объекта из 3-х

Формула изобретения

1. **Морозостойкая бетонная смесь, содержащая цемент, песок, щебень, воду и морозостойкую добавку, отличающаяся тем, что в качестве морозостойкой добавки в ней использованы поташ и бура.**

2. **Способ приготовления морозостойкой бетонной смеси, включающий смешение цемента, песка, щебня и воды при нагреве, отличающийся тем, что в процессе смешения указанных компонентов в полученную смесь постепенно вводят раствор поташа и буры в концентрации, обеспечивающей морозостойкость бетона.**

3. **Применение морозостойкой бетонной смеси, в которой в качестве морозостойкой добавки использованы поташ и бура, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в зонах переменного горизонта воды.**





► ► (2) независимый пункт формулы **на продукт (А)**, независимый пункт формулы **на способ, предназначенный для изготовления (получения) этого продукта (В)**, и независимый пункт формулы **на продукт, разработанный для осуществления этого способа (С)** (например, устройство или вещество, способ изготовления (получения) устройства или вещества, устройство или вещество для осуществления способа)

Примечание: можно 2 объекта из 3-х

Формула изобретения

- 1. Морозостойкая бетонная смесь, содержащая цемент, песок, щебень, воду и морозостойкую добавку, отличающаяся тем, что в качестве морозостойкой добавки в ней использованы поташ и бура.**
- 2. Способ приготовления морозостойкой бетонной смеси, включающий смешение цемента, песка, щебня и воды, отличающийся тем, что в процессе смешения указанных компонентов в полученную смесь постепенно вводят нагреваемый водный раствор **поташа и буры в концентрации, обеспечивающей морозостойкость бетона.****
- 3. Бетономешалка, включающая вращающуюся емкость с лопастями внутри, отличающаяся тем, что она снабжена нагревательными элементами для нагревания водного раствора **поташа и буры, вводимого в бетонную смесь при смешении ее компонентов.****





▶ ▶ ▶ (3) **независимый пункт формулы на способ (А) и независимый пункт на продукт (В), разработанный для осуществления этого способа или одного из его действий (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий)**

Формула изобретения

1. Способ ремонта бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в зонах переменного горизонта воды путем замены разрушенного под действием замораживания и оттаивания бетона новой порцией бетона, отличающийся тем, что замену разрушенного бетона осуществляют на глубину промерзания, **причем используют морозостойкий бетон, при приготовлении которого качестве морозостойкой добавки использованы поташ и бура.**

2. Устройство (кессон) для ремонта бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в зонах переменного горизонта воды, включающий изолирующий элемент, устанавливаемый на ремонтируемых бетонных и железобетонных конструкциях гидротехнических сооружений, отличающийся тем, что изолирующий элемент снабжен трубопроводом для нагнетания **морозостойкого бетона, при приготовлении которого качестве морозостойкой добавки использованы поташ и бура, а по краям изолирующего элемента размещены герметизирующие уплотнения для предотвращения проникновения воды в изолирующий элемент.**





▶ ▶ ▶ ▶ (4) независимый пункт формулы на способ (А) и независимый пункт на продукт, предназначенный для использования в способе (В) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе).

Формула изобретения

1. Способ удаления льда с электрических проводов воздушной линии электропередачи, при котором встряхивают провод, отличающийся тем, что провод встряхивают путем импульсного нагрева электрическим током **центральной проволоки провода, выполненной из сплава с памятью формы.**

2. Провод воздушной линии электропередачи, содержащий центральную проволоку, поверх которой расположен наружный повив проволоки, отличающийся тем, что **центральная проволока провода выполнена из сплава с памятью формы.**





▶ ▶ ▶ ▶ ▶ (5) независимый пункт формулы **на продукт (А)** и независимые пункты **на применение** этого продукта **(В)** (например, устройство или вещество, применение устройства или вещества по определенному назначению)

Формула изобретения

1. Морозостойкая бетонная смесь, содержащая цемент, песок, щебень, воду и морозостойкую добавку, отличающаяся тем, что **в качестве морозостойкой добавки в ней использованы поташ и бура.**
2. Применение морозостойкой бетонной смеси, в которой **в качестве морозостойкой добавки использованы поташ и бура,** для ремонта бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в зонах переменного горизонта воды.



В формулу изобретения может быть включены **два и более объектов изобретения одного вида, если они образуют указанные ниже сочетания** независимых пунктов формулы

Новые нормы пункта 64 Требований ИЗ

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:

- ▶ **(6) 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;**
- ▶ ▶ **(7) независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в целом, и независимый пункт формулы изобретения, характеризующий часть целого;**
- ▶ ▶ ▶ **(8) независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в общем виде, и независимый пункт формулы, характеризующий частный случай выполнения изобретения;**
- ▶ ▶ ▶ ▶ **(9) независимые пункты формулы, характеризующие промежуточный и конечный продукты;**
- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ **(10) независимые пункты формулы, характеризующие объекты изобретения, дополняющие друг друга и взаимодействующие в процессе работы.**



Соотношение допустимых сочетаний объектов ИЗ **одного вида** в формуле по п. 64

«Старые» сочетания из 2-х объектов изобретений **одного вида** в пункте 2 Требований ИЗ

«Новые» сочетания объектов **одного вида** в формуле (количество не ограничено)

▶ *изобретения, относящиеся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ и т.д.) одинакового назначения, обеспечивающие получение одного и того же технического результата (варианты)*

▶ *изобретения, одно из которых предназначено для использования в другом (способ или устройство и его часть)*

▶ не было предусмотрено

▶ не было предусмотрено

▶ не было предусмотрено

▶ (6) *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;*

▶▶ (7) *независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в целом (А), и независимый пункт формулы изобретения, характеризующий часть целого (В);*

▶▶▶ (8) *независимый пункт формулы, характеризующий изобретение в общем виде (А), и независимый пункт формулы, характеризующий частный случай выполнения изобретения (В);*

▶▶▶▶ (9) *независимые пункты формулы, характеризующие промежуточный (А) и конечный продукты (В);*

▶▶▶▶▶ (10) *независимые пункты формулы, характеризующие объекты изобретения (А), (В)*



► (6) 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

Формула изобретения

1. Грифель для карандаша, содержащий связующее, воск, краситель А и наполнитель, отличающийся тем, что **грифель в качестве связующего содержит полилактид**, а **наполнителем является мел**.

2. Грифель для карандаша, содержащий связующее, воск, краситель А и наполнитель, отличающийся тем, что **грифель в качестве связующего содержит полилактид**, а **наполнителем является каолин**.





▶ ▶ (7) *независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения в целом, и независимый пункт формулы изобретения, характеризующий часть целого объекта;*

Формула изобретения

1. Карандаш, включающий грифель, содержащий связующее, воск, краситель А и наполнитель Б, отличающийся тем, что грифель покрыт защитным слоем и помещен в футляр, выполненный из искусственной древесины, а в качестве связующего использован полилактид.

2. Грифель для карандаша, содержащий связующее, воск, краситель А и наполнитель Б, отличающийся тем, что в качестве связующего использован полилактид.





▶ ▶ ▶ (8) независимый пункт формулы, характеризующий объект изобретения **в общем виде**, и независимый пункт формулы, **характеризующий частный случай выполнения изобретения**;

Формула изобретения

1. **Карандаш**, включающий грифель, покрытый защитным слоем и помещенный в **футляр**, причем грифель изготовлен из связующего, воска, красителя и бесцветного наполнителя, отличающийся тем, что **в качестве связующего использован полилактид**.
2. **Цветной карандаш для бумаги**, включающий грифель, покрытый защитным слоем и помещенный в **футляр, выполненный из окрашенной искусственной древесины**, а грифель изготовлен из связующего, воска, красителя **A** и бесцветного наполнителя, отличающийся тем, что **в качестве связующего использован полилактид**.





- ▶ ▶ ▶ ▶ (9) независимые пункты формулы, характеризующие **промежуточный и конечный продукты**;

Формула изобретения

1. **Резиновая смесь для изготовления протекторной заготовки, включающая каучуковый компонент и диоксид кремния, отличающаяся тем, что каучуковый компонент содержит от 30 до 90 масс. % сопряженного диенового полимера в расчете на 100 масс. % каучукового компонента, а сопряженный диеновый полимер содержит структурную единицу, полученную из сопряженного диена, и структурную единицу, представленную следующей формулой**

2. **Протекторная заготовка для пневматической шины, изготовленная из резиновой смеси путем шприцевания на червячной машине с получением профилированной резиновой ленты, которая после охлаждения водой разрезается на заготовки по размеру шины, отличающаяся тем, что в качестве резиновой смеси используется смесь по п.1.**

Комментарий. Все промежуточные продукты сами по себе представляют определенный вид продукта, в том числе часто – объект продажи. После превращения (физического, химического, биологического) промежуточного продукта в конечный получается принципиально новый продукт с новым назначением и новыми физическими, химическими, биологическими свойствами.





▶ ▶ ▶ ▶ (9) **независимые пункты формулы, характеризующие промежуточный и конечный продукты – химические соединения;**

Формула изобретения

1. **Соединение А формулы X1-X2-X3** (конечный продукт)
2. **Соединение В формулы X1-Cl** (промежуточный продукт)

Комментарий

Для соотнесения объектов - химических соединений как промежуточный и конечный продукты должно быть соблюдено условие – **преобразование** промежуточного продукта в конечный, например, физико-химическое взаимодействие для превращение первого во второй. Такое взаимодействие имеет место в приведенном примере, где

В – промежуточный продукт

А – конечный продукт.

Соединения А получают химической реакцией из соединения В, в ходе которой происходит замещение атома хлора (Cl) на группы X2-X3. Соединение В в том виде, как оно представлено (с атомом хлора Cl) не входит в соединение А как таковое (в соединении А хлор отсутствует). Для получения соединения А из соединения В необходимо осуществление химической реакции (например, $X1-Cl + H-X2-X3 = X1-X2-X3 + HCl$).

Бытовыми примерами пар объектов, иллюстрирующими получение конечного продукта в результате физико-химического взаимодействия из промежуточного являются, какао-шоколад, мука-пирог, фарш – колбаса, виноматериал - вино.

Важным условием объединения в группу является наличие особого признака.



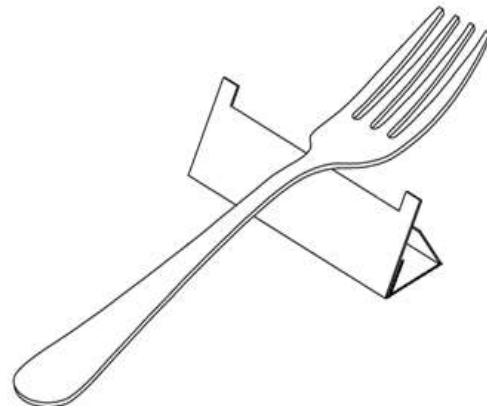


▶ ▶ ▶ ▶ (9) *независимые пункты формулы, характеризующие **промежуточный и конечный продукты***;

Формула изобретения

1. **Заготовка** для изготовления одноразовой подставки для столовых приборов, представляющая собой лист твердого материала, содержащего линии сгиба для образования трубчатой конструкции треугольного сечения, отличающаяся тем, что от противоположных краев заготовки выполнены надрезы так, что при сложении заготовки образуются **два ограничительных выступа по краям верхнего ребра подставки**.

2. **Одноразовая подставка для столовых приборов**, выполненная путем складывания листовой заготовки по линиям сгиба в трубчатую конструкцию треугольного сечения, отличающаяся тем, **что по краям верхнего ребра подставки образованы два ограничительных выступа**.



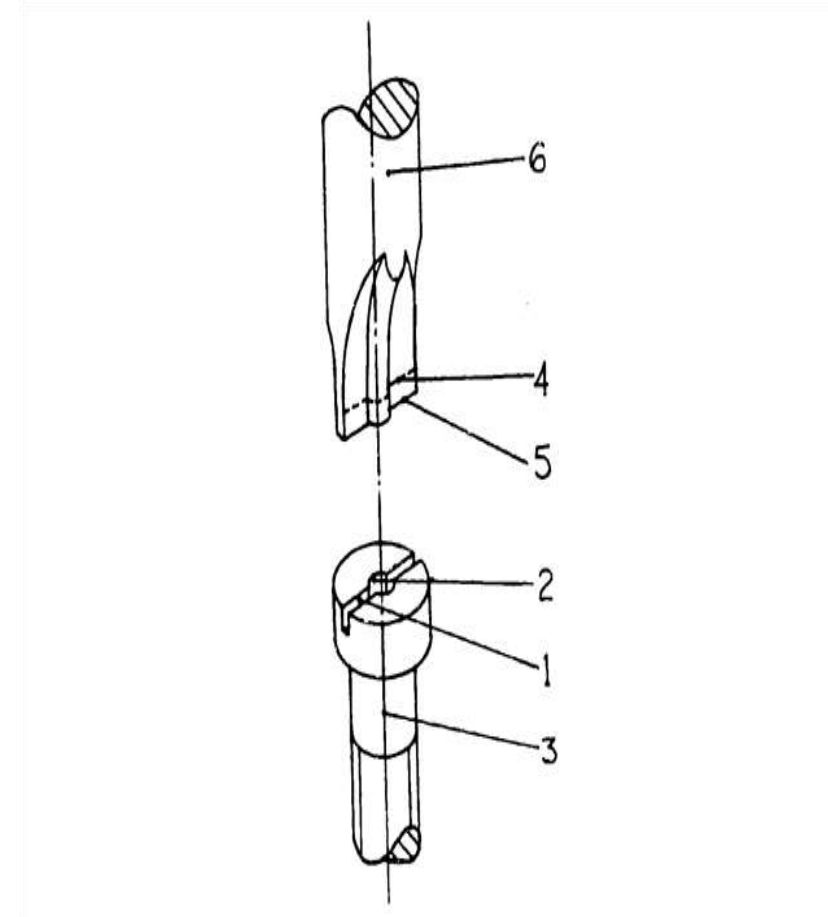


► ► ► ► ► (10) независимые пункты формулы, характеризующие **объекты изобретения**, дополняющие друг друга и взаимодействующие в процессе работы

Формула изобретения

1. **Отвертка**, имеющая плоское жало, отличающаяся тем, что по длине жала выполнен цилиндрический выступ, соосный с хвостовиком отвертки, диаметр которого больше толщины жала.
2. **Винт**, содержащий головку с плоским шлицем, отличающийся тем, что в головке винта соосно с осью вращения винта на глубину шлица выполнено цилиндрическое углубление, диаметр которого больше ширины шлица.

Соответствующие особые признаки





Новая норма пункта 65 Требований ИЗ (взаимосвязь пунктов 2, 63, 64)

Комбинация основных допустимых сочетаний изобретений **из объектов разного вида** (пункт 63 Требований) и допустимых сочетаний **из объектов одного вида** (пункт 64 Требований) в формуле изобретения **при условии соблюдения положений пункта 2 Требований ИЗ**

► *65. В формулу изобретения может быть включена комбинация **одного из сочетаний пунктов формулы, приведенных в пункте 63 настоящих Требований, с одним или несколькими сочетаниями пунктов формулы, приведенных в пункте 64 настоящих Требований***





Изменения внесенные в Правила ИЗ в части проверки соблюдения требования единства





Этапы проверки соблюдения требования единства на стадиях ФЭ и экспертизы по существу



- ▶ **На стадии ФЭ (пункты 16, 18-20 Правил) проверка без анализа сущности (проверка будет упразднена в ближайшее время путем внесения изменений в Кодекс и Правила ИЗ)**
- ▶ **На этапе экспертизы по существу (пункт 45 – 46 Правил) соблюдение требования единства проверяется:**
 - ▶ **до проведения информационного поиска по заявке с учетом наиболее близкого аналога, указанного заявителем (стадия «a priori»);**
 - ▶ **после завершения информационного поиска с учетом результатов информационного поиска и выявленного наиболее близкого аналога (стадия «a posteriori»).**
- ▶ **Каждая проверка на этапе экспертизы по существу, т.е. как на стадии «a priori», так и на стадии «a posteriori», проводится по двум основаниям:**
 - ▶ **исследуется каждый независимый пункт формулы с целью выявления в нем отличительного от прототипа особого технического признака (соблюдение положений, пункта 2 Требований),**
 - ▶ **исследуются сочетания изобретений и комбинации сочетаний изобретений, включенных в формулу изобретения на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктами 63, 64, 65 Требований.**

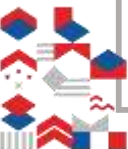




▶ Пункты 44 - 46 Правил ИЗ

▶ 46. *Требование единства изобретения соблюдено, если изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, **объединены в группу изобретений с соблюдением положений пунктов 2 и 63, 64, 65 Требований ИЗ к документам заявки, в том числе требований, предъявляемых к вариантам** (должны совпадать назначения изобретений, технические результаты и особые технические признаки)*

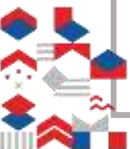
▶ п.45 ... *Если в результате проверки соблюдения требования единства изобретения установлено, что заявленные изобретения **не содержат, по крайней мере, один одинаковый или соответствующий особый технический признак изобретения, отличающий каждое из изобретений от его наиболее близкого аналога, вследствие чего изобретения заявленной группы изобретений не могут быть признаны имеющими техническую взаимосвязь, заявителю направляется уведомление о нарушении требования единства***





Пункты 16, 18 -20 Правил ИЗ

- ▶ **16.** В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие документов заявки и их соответствие Требованиям к документам заявки, **в том числе соблюдение требования единства изобретения** с учетом пункта 2 Требований к документам заявки, а также наличие прилагаемых к заявке документов и их соответствие пунктам 2 и 3 настоящих Правил. **Формальная экспертиза проводится без анализа сущности изобретения** (действие будет упразднено в ближайшее время путем внесения изменений в Кодекс и Правила ИЗ)
- ▶ **18.** Если в результате формальной экспертизы установлено, что заявка подана с нарушением **требования единства изобретения**, заявителю **в двухмесячный срок** со дня начала формальной экспертизы **направляется уведомление Роспатента** о нарушении требования единства изобретения, в котором предлагается в течение **трех месяцев** со дня направления указанного уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства изобретения) должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки (действие будет упразднено в ближайшее время путем внесения изменений в Кодекс и Правила ИЗ)
- ▶ **п.20** В случае если в результате проведенной экспертизы заявителю необходимо направить запрос, **заявитель уведомляется о нарушении требования единства изобретения в указанном запросе** (действие будет упразднено в ближайшее время путем внесения изменений в Кодекс и Правила ИЗ)



Уведомление о нарушении требования единства

▶ **19. Уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения содержит сведения:**

1) о том, что, если заявитель не сообщит, какое из заявленных изобретений (какая группа изобретений, отвечающих требованию единства) должно рассматриваться, в срок, указанный в пункте 18 настоящих Правил, экспертиза заявки по существу будет проводиться в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом;

2) о праве заявителя в срок, указанный в пункте 18 настоящих Правил, представить составленную в произвольной форме просьбу о пересмотре вывода экспертизы о нарушении требования единства изобретения с приведением доводов и разъяснений, подтверждающих, по мнению заявителя, соблюдение требования единства изобретения;

3) о праве заявителя представить ходатайство о внесении изменений в документы заявки, предусмотренное подпунктом 5 пункта 3 Правил, направленное на приведение документов заявки в соответствие с требованием единства изобретения;

4) о том, что в отношении изобретений, содержащихся в заявке и не удовлетворяющих требованию единства изобретения, заявитель может подать выделенные заявки.

▶ *Уведомление будет направляться только на стадии экспертизы по существу*

▶ **п.20 В случае если в результате проведенной экспертизы заявителю необходимо направить запрос, заявитель уведомляется о нарушении требования единства изобретения в указанном запросе** *(действие будет упразднено на стадии ФЭ и разрешено на стадии экспертизы по существу путем внесения изменений в Кодекс и Правила ИЗ)*

Содержание уведомления о нарушении требования единства на стадиях «a priori» и «a posteriori»

Согласно п. 45 Правил уведомление должно содержать **доводы** о несоответствии заявленной группы изобретений требованию единства изобретения.

▶ **Вопрос:**

Какие требования предъявляются **к доводам** уведомления о нарушении единства на стадиях «a priori» и «a posteriori», т.е. до и после проведения информационного поиска?

▶ Не следует ожидать, что в уведомлении будет представлен анализ патентоспособности ИЗ

▶ **На стадии «a priori»** достаточно констатации факта отсутствия особого признака (п.45)

▶ **На стадии «a posteriori»** - информация о выявленном аналоге (аналогах) какого-либо из заявленных изобретений с указанием на то, что известность особого технического признака из указанного источника информации препятствует признанию заявленной группы изобретений соответствующей требованию единства изобретения.

▶ **Особый случай**

Если выявлен аналог, порочащий новизну какого-либо из изобретений группы, заявителю будет рекомендовано принимать решение о целесообразности подачи выделенной заявки в отношении указанного изобретения с учетом информации об аналоге, содержащейся в источнике информации, сведения о котором приведены в уведомлении о нарушении требования единства, и с учетом оценки новизны этого изобретения заявителем



- ▶ **Вопрос:** *Может ли быть направлено уведомление о нарушении требования единства в запросе?*

- ▶ **Уведомление о нарушении требования единства или запрос – право и выбор эксперта**
Основание для запроса – п.6 ст.1386 ГК

- ▶ **Стадия «a posteriori» осуществляется после проведения поиска**
Согласно ст. 1386 ГК поиск не проводится, если установлено, что заявленное изобретение не соответствует п.4 ст.1349, п.5 и п.6 ст.1350 ГК.
Согласно ГК, пунктам 48-50 и 66 Правил информационный поиск проводится после проверки на соответствие:
 - *п.4 ст.1349 ГК,*
 - *п.5 и п.6 ст.1350 ГК,*
 - *п.1 ст. 1350 ГК,*
 - *требованию достаточности раскрытия (пункт 2 статьи 1375 ГК),*
 - *требованиям, предъявляемым к формуле изобретения.*

- ▶ **Можно, если имеются препятствия для проведения экспертизы по существу. Основание для запроса**
- необходимость корректировки формулы и другие препятствия для проведения экспертизы по существу





Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия изобретения в описании изобретения

Изменения в Правила ИЗ

- ▶ Причины внесения изменений – потребности правоприменительной практики
- ▶ **Практика:** ничего неясно из документов заявки... Можно отказать по недостаточности раскрытия?



Алгоритм экспертизы, место проверки достаточности раскрытия в алгоритме экспертизы, проверки, взаимосвязанные с проверкой достаточности (полноты) раскрытия

Пункты 48 Правил

Проверка на соответствие требованиям:

- ▶ пункта 4 статьи 1349 ГК
-

Пункты 48-50 Правил

- ▶ пункта 5 статья 1350 ГК
- ▶ пункта 6 статья 1350 ГК

Пункты 52 Правил

- ▶ Установление приоритета

Пункты 53 -57 Правил

- ▶ Проверка достаточности раскрытия

Пункты 59 Правил

- ▶ Проверка соответствия заявленного изобретения пункт у статьи 1350 ГК (технический характер)

Пункт 60-65 Правил

- ▶ Проверка требований к формуле изобретения
-

Пункт 66-88 Правил

- ▶ Информационный поиск, проверка промышленной применимости, новизны, изобретательского уровня





(пункт 53 Правил ИЗ)

- ▶ 53. При проверке достаточности раскрытия **сущности заявленного изобретения** в документах заявки, предусмотренных [подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375](#) Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется:
- ▶ 1) **указано ли назначение изобретения;**
 - ▶ ▶ 2) **указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;**
 - ▶ ▶ ▶ 3) **раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;**
 - ▶ ▶ ▶ ▶ 4) **приведен ли хотя бы один пример осуществления изобретения. Пример должен подтвердить экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата;**
 - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 5) **раскрыты ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, или в уровне техники на дату подачи заявки (дату приоритета) **методы и средства**, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе **в случае использования общего (общих) понятия (понятий) для характеристики признака (признаков);****
 - ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 6) **приведен ли пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть осуществлено изобретение **при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал...,**** Пример должен подтвердить экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров.





Изменения норм, касающихся проверки достаточности раскрытия ИЗ (пункт 54 Правил ИЗ)



- ▶ 54. Если в формуле изобретения несколько признаков выражены общими понятиями, проверка раскрытия методов и средств и частных случаев реализации изобретения проводится **в отношении каждого признака, выраженного общим понятием.**
- ▶ ▶ Если изобретение обеспечивает достижение двух и более технических результатов, проверка наличия совокупности существенных признаков, наличия примера, показывающего возможность реализации назначения с достижением технического результата, в том числе в каждом частном случае реализации изобретения проводится **в отношении каждого технического результата.**
- ▶ ▶ ▶ Проверка осуществляется с учетом положений пунктов 43-55 и 52-58 **Требований** к документам заявки, устанавливающих требования к раскрытию сущности изобретения и раскрытию сведений о возможности осуществления изобретения.
- ▶ ▶ ▶ ▶ Проверка проводится одновременно с проверкой соблюдения требований к формуле изобретения, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV **Требований** к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.
- ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ При **отсутствии в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, сведений о методах и средствах**, необходимых для осуществления изобретения, допустимо, чтобы упомянутые сведения были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты подачи заявки, а если по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, – до даты приоритета изобретения.





55. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки ...

- ▶ **отсутствуют сведения о назначении изобретения - п.53 (1) или**
- ▶ ▶ **не раскрыты все существенные признаки, необходимые для достижения технического результата – п.53 (3), или**
- ▶ ▶ ▶ **не раскрыты методы и средства, необходимые для осуществления изобретения ни в документах заявки, ни в уровне техники на дату подачи заявки (на дату испрашиваемого приоритета) - п.53(5),**
- ▶ **заявителю... направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о недостаточности раскрытия**

56. Если в результате проверки установлено, что в документах заявки...

- ▶ **не приведен хотя бы один пример осуществления изобретения – п.53 (4),**
- ▶ **в том числе в частном случае реализации изобретения, если признак выражен общим понятием или интервалом значений параметров – п.53 (6) ...**
- ▶ **заявителю... направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о недостаточности раскрытия**





- ▶ **57. Если в результате проверки-установлено, что в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи,**
- ▶ **не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения – п.53 (2),**
- ▶ **не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением – п.53 (2),**
- ▶ **технический результат для специалиста не следует из описания изобретения – п.53 (2),**
- ▶ **рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая **проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения.****
- ▶ ▶ **Проблема расширения арсенала средств указанного назначения **решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению** (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые.**
- ▶ ▶ ▶ **В качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать **реализацию изобретением указанного назначения.****
- ▶ ▶ ▶ ▶ **В указанном случае определяется совокупность признаков изобретения, **необходимая для реализации изобретением назначения**, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными**





(пункт 56 Правил ИЗ – **преодолимые последствия ошибки**)

- ▶ **56. Если пример представлен, но не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил, в частности**
 - ▶ **не содержит экспериментальных данных или теоретических обоснований** возможности реализации назначения изобретения с достижением технического результата... или
 - ▶ ▶ **не подтверждает** возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата,
 - ▶ ▶ ▶ **заявителю... направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы.**
- ▶ **Если использование заявителем общего понятия или интервала значений какого-либо параметра **не является обоснованным**, например в связи с тем, что**
 - ▶ **приведенных в описании изобретения примеров осуществления изобретения недостаточно для подтверждения возможности реализации назначения с получением указанного заявителем технического результата во всем заявленном интервале значений,**
 - ▶ ▶ ▶ **заявителю... направляется запрос дополнительных материалов с указанием таких недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты.... В запросе дополнительных материалов также приводится обоснование недостаточности либо некорректности представленных в описании примеров, в том числе с учетом сведений из научно-технической литературы.**





Внесение изменений в документы заявки





Изменение норм, устанавливающих основания для внесения изменений в заявку

Пункт 5 (5)

5) Ходатайство о внесении изменений в документы заявки **подается** до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной: при представлении ответа на уведомление Роспатента о нарушении требования единства изобретения...

при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу;

после получения отчета о предварительном информационном поиске..., проведенном научной или образовательной организацией...,

при представлении ответа на запрос Роспатента о представлении исправленных или недостающих документов или дополнительных материалов...,

после получения отчета об информационном поиске, проведенном в процессе экспертизы заявки по существу;

~~в) при представлении ответа на уведомление Роспатента о результатах проверки патентоспособности изобретения в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления;~~





Требования к документам





Пункт 34 Требований ИЗ

Описание изобретения составляется по форме, приведенной в приложении к Требованиям ИЗ (пункт 34 Требований ИЗ).

Структура:

Название ИЗ

Область техники, к которой относится ИЗ

Уровень техники

Раскрытие сущности ИЗ

Краткое описание чертежей

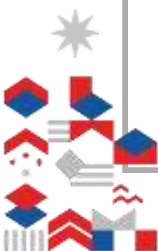
Осуществление ИЗ

Перечень последовательностей нуклеотидов и (или) аминокислот

Информация о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов

Вопрос

Является ли несоблюдение структуры основанием для запроса?





Новый пункт 2(4) Правил ИЗ, гостайна, ДСП

Новая норма (пункт 2 (4))

► *4) заключение созданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке комиссии по защите государственной тайны об отсутствии в заявке сведений, составляющих государственную тайну (представляется по инициативе заявителя).*

Не урегулировано

► *Заявки, содержащие сведения ДСП в области обороны (Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; Правила обращения со сведениями, составляющими служебную тайну в области обороны, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г.)*



Благодарю за внимание!

