

Принцип «уже-шире» – общее правило или исключение при оценке условия патентоспособности изобретения «новизна»?

■ **Е.Е. НАЗИНА** – патентный поверенный, партнер, начальник отдела химии, медицины и биотехнологии юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, pat@gorodissky.com)

Автор анализирует требования, установленные к условию патентоспособности «новизна» действующим законодательством Российской Федерации и Евразийской патентной конвенцией.



Новизна является одним из трех обязательных условий патентоспособности изобретения, установленных патентным законодательством Российской Федерации,

евразийским патентным законодательством, впрочем, как и патентными законодательствами всех стран, в которых существует система патентной защиты. Более того, условие патентоспособности изобретения «новизна» всегда считалось наиболее четко определенным и достаточно простым для установления соответствия ему заяв-

ленного изобретения.

Однако практика последних лет рассмотрения заявок на изобретения, административных дел по признанию российских и евразийских патентов действительными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, а также рассмотрение подобных дел Судом по интеллектуальным правам показывает, что существовавшие долгое время подходы к оценке условия патентоспособности изобретения «новизна» существенно меняются. При этом наблюдается необъяснимая тенденция ухода от принципов оценки данного условия, принятых во всем мире, к принципам, которые ранее применялись как исключение из общего правила к специфичным и крайне ограниченным ситуациям.

Для понимания того, какие основные требования установлены действующим



патентным законодательством Российской Федерации и Евразийской патентной конвенцией в отношении условия патентоспособности изобретения «новизна», приведем краткий анализ соответствующих положений нормативных правовых актов.

Основное условие соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 4 ст. 1350) (далее – ГК РФ), так и в соответствии с Патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции (правило 3(1) (далее – Инструкция к ЕАПК) следующее: изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники/не является частью предшествующего уровня техники. Более детальное определение условия патентоспособности изобретения «новизна» дано в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила Роспатента) и Правилах составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила ЕАПВ).

В соответствии с Правилами Роспатента (п. 70): *«При проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».*

Более ранний Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организа-

ции приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327) и прекративший на данный момент действие (далее – Административный регламент 2008 г.) в п.24.5.2. (4) содержал несколько иное определение новизны изобретения: *«Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем».*

В соответствии с Правилами ЕАПВ (п. 5.7) : *«Проверка новизны осуществляется в отношении всей совокупности признаков, характеризующих изобретение, то есть содержащихся в формуле изобретения.*

Изобретение не признается новым, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения».

Таким образом, как российское, так и евразийское патентное законодательство с очевидностью устанавливают необходимость выявления в уровне техники средства/объекта, охарактеризованного совокупностью признаков идентичной таковой, характеризующей изобретение в формуле изобретения. При этом в соответствии с «Толковым словарем русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой идентичный – тождественный, полностью совпадающий.

Исходя из приведенных выше требований, очевидно, что изобретение



может быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна» только в случае выявления средства/объекта уровня техники, характеризующегося полностью совпадающей совокупностью признаков. В свете общепринятого толкования значения термина «идентичный» никоим образом нельзя прийти к выводу о том, что признак, выраженный общим понятием, а интервал любых числовых значений, несомненно, представляет собой признак, выраженный общим понятием, является идентичным (или полностью совпадающим) признаку, выраженному частным или более узким понятием (в том числе и более узким интервалом).

Из представленного анализа следует, что никакого исключения из установленного общего подхода оценки условия патентоспособности «новизна» указанные российские и евразийские нормативно-правовые акты не предусматривают. Данный вывод полностью подтверждают и разъяснения, представленные в Руководстве по экспертизе заявок на изобретение (утв. приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2, далее – Руководство 2011 г.), которое прекратило свое действие на данный момент, п. 5.4.2, а также действующее на данный момент Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утв. приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236, далее – Руководство 2018 г., п. 2.9.10), в которых четко определен именно общий подход к оценке условия патентоспособности «новиз-

на», заключающийся в том, что «общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие».

Указанные руководства 2011 и 2018 г. не являются нормативными правовыми актами, но представляют собой рекомендации экспертам Роспатента по применению тех или иных методологических подходов, выработанных практикой применения соответствующих положений норм права. Более того, даже указанные руководства не содержат никаких положений, устанавливающих, что в общем случае изобретение, основанное на принципе «уже-шире», должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Понятие «изобретение, соотносящееся с известным решением по принципу «уже-шире» содержится только в Руководстве 2011 г. и отнесено к специфическим случаям, примеры которых приведены в п. 13 Руководства как исключение из общего правила оценки условия патентоспособности «новизна», указанного в п. 5.4.2 данного документа. Руководство 2018 г. не содержит даже определения изобретения, соотносящегося с известным решением по принципу «уже-шире».

При более детальном рассмотрении пояснений и примеров, представленных в Руководстве 2013 г. в отношении оценки новизны изобретения, соотносящегося с известным решением по принципу «уже-шире», становится очевидным, что речь идет об изобретениях, представляющих собой средство, состоящее из нескольких определенных компонентов (ингредиенты в композиции – конкретные вещества, конкретные детали



устройства, определенные группы в химическом соединении), количественное содержание которых или соотношение количественного содержания которых или соотношение параметров которых выражено числовыми интервалами, и о средствах уровня техники, характеризующихся идентичным качественным составом компонентов (то есть полностью совпадающим с качественным составом компонентов изобретения) и более широкими числовыми интервалами их количественного содержания или соотношения или соотношения параметров. Ни к каким иным случаям применение описанного в Руководстве 2011 г. подхода оценки новизны изобретения по принципу «уже-шире» не предполагалось. В соответствии с действующими Руководством 2018 г. никаких исключений из указанного выше общего подхода оценки условия патентоспособности изобретения «новизна», в том числе и применения подхода «уже-шире» даже к специфическим случаям, не предусмотрено.

Евразийское патентное законодательство не содержит каких-либо специальных требований к оценке новизны изобретений, соотносящихся с известным решением по принципу «уже-шире». Однако ЕАПВ разработан и применяется следующий подход при оценке новизны такого рода изобретений.

Основное условие для признания новизны: новым является выбранное соединение/вещество или значение какого-либо параметра только в случае, когда оно не раскрыто явным образом в широкой группе соединений/веществ или в интервале значений параметра, известного из предшествующего уровня техники. Выбранный интервал значений параметра может быть признан новым при условии выполнения одновременно

следующих трех условий.

1. *Выбранный интервал является узким по сравнению с известным интервалом значений.*

2. *Выбранный интервал достаточно отдален от значений, раскрытых частным образом внутри широкого интервала, и от предельных значений широкого интервала.*

3. *В выбранном интервале должен достигаться технический результат (например, терапевтический эффект), который отличается от известного для широкого интервала, – новый технический результат.*

Действующими российским и евразийским патентными законодательствами также не предполагается и никаких исключений из общего принципа оценки условия патентоспособности изобретения «новизна» так называемых селективных изобретений, представляющих собой химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, поскольку группа соединений, охарактеризованная общей структурной формулой, не предполагает раскрытия индивидуальной структуры каждого соединения, которая представляет собой конкретный набор атомов и групп, расположенных в структуре индивидуального химического соединения определенным образом, и, следовательно, общая формула группы соединений не характеризуется совокупностью признаков, идентичной таковой, характеризующей индивидуальное химическое соединение. Более того, при оценке новизны индивидуального химического соединения применяется общий принцип оценки новизны: общее раскрытие (группа соединений, охарактеризованная общей структурной формулой) обычно не лишает новизны частное рас-



крытие (индивидуальное химическое соединение).

Данный принцип оценки новизны химического соединения, подпадающего под общую структурную формулу группы известных соединений, был впервые внесен в п. 24.5.2 Административного регламента 2008 г. и в настоящее время закреплен в п. 70 Правил Роспатента. Евразийское патентное ведомство применяет точно такой же подход к оценке условия патентоспособности «новизна» указанного изобретения.

Не существует никаких исключений и из общепринятого подхода к оценке условия патентоспособности «новизна» для изобретений, относящихся к новому применению известных средств, устройств, способов, поскольку, принимая во внимание тот факт, что единственным отличительным признаком данных изобретений является их новое назначение, данный признак всегда учитывается при оценке идентичности совокупности признаков для средства, объекта или способа, известного из уровня техники.

Исходя из проведенного анализа положений действующих российских и евразийских нормативно-правовых актов можно сделать вывод о том, что **для оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» применяются два основных принципа:**

идентичность совокупности признаков, характеризующих средство/объект уровня техники, и совокупности признаков, характеризующих изобретение в формуле изобретения;

общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие.

Никаких иных подходов к оценке данного условия патентоспособности ни российское, ни евразийское законодательство не устанавливают.

В связи с вышеизложенным удивляют и вызывает серьезные опасения современные тенденции оценки условия патентоспособности изобретения «новизна», с очевидностью прослеживающиеся в решениях Роспатента и Суда по интеллектуальным правам и заключающиеся в применении механистического подхода принципа «уже-шире» не только в специфических случаях, рассмотренных в Руководстве 2011 г., но и в распространении данного принципа на любые случаи, относящиеся к изобретениям, которые характеризуются комбинацией признаков, соотносящихся с признаками известного из уровня техники средства/объекта по принципу «уже-шире». Кроме того, данный принцип применяется не только к количественным признакам, характеризующим изобретение, выраженным в виде численных интервалов, но и к качественным признакам, характеризующим компоненты продукта, устройства, соотносящимися как частное и общее с характеристиками средства/объекта уровня техники, а также к количественным признакам, характеризующим эффективное количество, дозу биологически активного вещества в изобретениях, относящихся к продуктам, имеющим определенное терапевтическое назначение.

Более того, принцип «уже-шире» в ряде случаев применяется даже для изобретений, характеризующихся двумя и более признаками, которые все соотносятся с характеристиками средства/объекта уровня техники как частное к общему. При этом зачастую при рассмотрении таких изобретений даже не принимается во внимание тот факт,

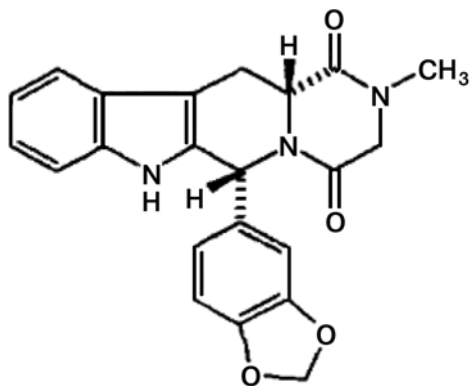


что из описания общего технического решения, известного из уровня техники, следует, что при создании данного технического решения вообще не ставилась задача создания заявленного изобретения с теми преимуществами и/или новыми свойствами, которыми оно обладает.

Показательным примером такого подхода являются решения, вынесенные Роспатентом, Судом по интеллектуальным правам, и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам в отношении евразийского патента № 005416.

Евразийский патент № 005416 выдан на изобретение, охарактеризованное в формуле изобретения следующим образом.

Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма, пригодная для перорального введения и содержащая от приблизительно 1 до приблизительно 20, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу (соединение А):



При этом в описании патента раскрыто, что при использовании данного изобретения реализуется технический результат, заключающийся в сохранении уровня терапевтической эффектив-

ности, достигаемого при использовании более высокой дозы данного активного вещества при существенном снижении побочных эффектов.

В документе уровня техники (заявка WO 97/03675), который был рассмотрен при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», раскрыта группа соединений, охарактеризованная общей структурной формулой. В списке предпочтительных соединений, помимо прочих, указано и соединение А.

Для группы соединений указана доза для перорального введения, которая составляет от 0,5 до 800 мг в день. Также указано, что таблетки или капсулы содержат 0,2–400 мг активного соединения в подходящем фармацевтически приемлемом разбавителе или носителе для введения в виде одной или нескольких доз один или несколько раз в сутки. В представленных в документе уровня техники примерах раскрыты капсулы и таблетки, содержащие по 50 мг активного вещества для приема один или несколько раз в день.

Таким образом, очевидно, что изобретение по патенту было создано путем выбора одного соединения А из группы соединений, выбора узкого интервала количества активного соединения в дозированной форме, выбора низкого максимального значения дневной дозы введения активного соединения. Следовательно, изобретение было создано путем выбора единичных или узких значений признаков из более широких значений признаков известного технического решения. При этом в документе уровня техники не раскрыт объект, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения, поскольку ни один из признаков,



характеризующих изобретение по патенту, не идентичен соответствующему признаку известного средства.

Роспатентом действие евразийского патента было признано недействительным на территории Российской Федерации в связи с несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2020 г. решение Роспатента было оставлено в силе. При этом в обоснование решения представлено следующее заключение: «...доза 1–20 мг тадалафила, используемого в оспариваемом патенте в качестве активного ингредиента для лечения сексуальной дисфункции, является как частью дозы 0,2–400 мг, так и частью дозы 0,5–800 мг тадалафила, также раскрытого в заявке [1], а способы приема указанного препарата как в оспариваемом патенте, так и в источнике [1] идентичны, у Суда по интеллектуальным правам не имеется оснований не согласиться с вышеприведенным выводом Роспатента о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного из уровня техники решения [1], что значит, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», так как из публикации WO 97/03675 [1] известны все признаки группы изобретений по оспариваемому патенту EA № 005416».

Более интересным с позиции примененного подхода к оценке новизны является постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которым решение суда первой инстанции оставлено в силе.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля

2020 г., указано: «...свойства и технический результат являются следствием признаков изобретения, а не самими этими признаками, и если изобретение не предусматривает изменений известного средства (имеет идентичные признаки), а отличается от него только свойствами или техническим результатом, то оно должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

«...если известный материальный объект не претерпел изменений, то патент на изобретение на этот объект как таковой не может быть выдан, поскольку изобретение, характеризующее этот объект, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, анализ рассматриваемого дела с очевидностью показывает, что в данном случае применен именно механистический подход к принципу «уже-шире», несмотря на тот факт, что ни признаки, характеризующие активное вещество в изобретении по патенту и в известном объекте, не являются идентичными, поскольку соотносятся как частное (соединение А) и общее (группа соединений), ни признаки, характеризующие количество активного вещества, не являются идентичными, поскольку соотносятся как более узкий и более широкий количественный интервалы, ни признаки, характеризующие дневную дозу вещества, не являются идентичными, поскольку также соотносятся как узкий и широкий количественный интервал.

При этом ни Роспатентом, ни Судом по интеллектуальным правам не был рассмотрен и не был принят во внимание тот факт, что техническое решение, раскрытое в документе уровня техни-



ки, явно относится к получению группы новых биологически активных соединений, для которых приблизительно определено их возможное содержание в дозированной форме и возможная эффективная дневная доза, а максимальная подтвержденная экспериментально эффективная доза активного соединения составляла 50 мг. Ну, был учтен также факт, очевидный специалисту в области биологически активных веществ, а именно, что не любое соединение из группы будет эффективно во всем интервале указанных доз.

Содержание документа уровня техники с очевидностью свидетельствует о том, что при создании описанного в нем технического решения не ставилась задача создания конкретной дозированной формы, имеющей достаточную терапевтическую эффективность при минимальном содержании активного вещества и при минимальной дневной дозе.

Данный пример в полной мере иллюстрирует ничем не обоснованное применение подхода «уже-шире» в ситуации, когда данный подход не должен и не может применяться в соответствии с требованиями, установленными для оценки условия патентоспособности «новизна» евразийским патентным законодательством. Более того, применение подхода «уже-шире» для оценки новизны изобретения в данном случае, кроме всего прочего, выходит и за рамки первоначального смысла, заложенного в нем в Руководстве Роспатента 2011 г. (документе, не являющемся нормативно-правовым актом, в котором такой подход определен), только для исключительных специфических случаев.

Об отсутствии единообразного подхода к оценке новизны изобретения с очевидностью свидетельствуют реше-

ния, принятые Роспатентом, Судом по интеллектуальным правам, и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, вынесенные в отношении патента РФ 2488999.

Патент РФ 2488999 выдан на изобретение, охарактеризованное следующим образом.

«Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию N-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси [1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сульфонамида (флорасулам) (I) или его соль и другого гербицида из ряда сульфонилмочевин, отличающаяся тем, что другой гербицид из ряда сульфонилмочевин представляет собой метиловый эфир 2-[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил) метиламино]карбонил]амино]сульфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II) или его соль, причем весовое соотношение компонентов I:II может изменяться от 1:5 до 5:1, а также твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество».

Техническим результатом, задекларированным в патенте для данного изобретения, является синергетический эффект при использовании указанных активных веществ в указанном соотношении.

В документе уровня техники (заявка на патент CN 102037986 [1]) раскрыта гербицидная композиция, содержащая (флорасулам) (I) и другой гербицид (трибенурон-метил) (II), с весовым соотношением компонентов I: II от 40:1 до 1:20, а также твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество.

В абзаце [0027] патентного документа [1] указано, что используемая композиция имеет «синергетический эф-



фект», а также представлены примеры, подтверждающие, что композиция является эффективной для борьбы с сорными растениями, то есть используется «эффективная комбинация» действующих веществ.

Решением Роспатента указанный патент был признан недействительным частично в связи с несоответствием изобретения, охарактеризованного в п. 1 формулы изобретения, условию патентоспособности «новизна». В качестве оснований для принятого решения Роспатентом были указаны следующие:

«...диапазон соотношений согласно оспариваемому патенту I:II составляющий от 1:5 до 5:1 полностью попадает в диапазон, раскрытый в патентном документе [1], составляющий от 40:1 до 1:20»;

«...в патентном документе [1] присутствуют примеры, показывающие то, что известная композиция является эффективной для борьбы с сорными растениями, то есть используется «эффективная комбинация»;

«...поскольку патентный документ [1] раскрывает гербицидную композицию, которой присущи все признаки композиции согласно независимому п. 1 оспариваемого патента, а также признаки зависимых п.п. 2–3, 4–6 (частично), ... то известная композиция по п.п. 1–3, 4–6 (частично) не соответствует условию патентоспособности новизна».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2018 г. решение Роспатента было оставлено в силе по следующим основаниям:

«...Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что в противопоставленном источнике информации [1] раскрыта гербицидная композиция, которой присущи все признаки компози-

ции по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента (в части альтернативы 1), а также признаки зависимых пунктов 2–3, 4–6 (частично), патента Российской Федерации на изобретение № 2488999».

Однако данное решение было отменено постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г., и дело было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2019 г. решение Роспатента было отменено по следующим основаниям:

«Роспатентом сделан необоснованный вывод о том, что в противопоставленном источнике информации раскрыта гербицидная композиция, которой присущи все признаки композиции по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента (в части альтернативы 1), а также признаки зависимых пунктов 2–3, 4–6 (частично)»;

«....суд соглашается с доводом заявителя о том, что в документе № CN102037986A не раскрыт существенный признак оспариваемого изобретения «Весовое соотношение компонентов (гербицидов) I:II может изменяться от 1:5 до 5:1»;

«вывод Роспатента о том, что композиция согласно независимому пункту 1 ... оспариваемого патента не соответствует критерию патентоспособности «новизна», является неправомерным».

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2020 г. решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения.



Анализ вышеуказанного дела показывает следующее. Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам в первой инстанции при рассмотрении возражения против выдачи патента при оценке новизны изобретения был применен подход «уже-шире» в полном соответствии с Руководством 2011 г. При этом у Роспатента имелись все основания для применения данного подхода, поскольку изобретение относилось к композиции, качественный состав компонентов которой идентичен таковому известному средству, соотношение же компонентов в изобретении характеризовалось узким интервалом количественных значений, выбранным из более широкого интервала таковых

известного средства.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам в данном случае не согласился с правомерностью такого подхода, и при повторном рассмотрении Судом по интеллектуальным правам был применен общий подход к оценке новизны, состоящий в том, что общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие. При этом более узкий интервал, характеризующий изобретение, был признан не раскрытым в документе уровня техники, несмотря на то, что являлся частью более широкого интервала значений.

Интересно проанализировать два представленных выше дела в сравнении.

**Патент РФ 2488999
(изобретение/известное средство)**

Идентичны: назначение, активные ингредиенты.

Не идентичны, но соотносятся как («уже-шире»): количественное соотношение ингредиентов (заявленный интервал полностью перекрыт известным).

Наличие признака «эффективная композиция».

Синергизм в документе уровня техники.

Позиция Роспатента – новизна отсутствует.

Патент РФ 2488999
Позиция Суда по интеллектуальным правам в отношении оценки новизны 10 февраля 2020 г.

**Евразийский патент ЕА 005416
(изобретение/известное средство)**

Идентичны: назначение.

Не идентичны:
активный ингредиент (конкретное соединение выбрано из группы); количество активного ингредиента («уже-шире»), более узкий диапазон из известного широкого; максимальная дневная доза (точечное значение – интервал).

Терапевтический эффект соединения при выбранных дозах неизвестен, не описан и равен эффекту при введении в более высоких дозах при снижении побочных эффектов.

Позиция Роспатента – новизна отсутствует.

Евразийский патент ЕА 005416
Позиция Суда по интеллектуальным правам 8 июля 2020 г.



Необходимо исследовать, раскрыты ли в патентном документе № CN 102037986A такой признак изобретения как возможность достижения синергетического эффекта.

Патентный документ [1] не описывает гербицидную композицию, содержащую эффективную композицию таких активных действующих веществ как флорасулам и трибенурон-метил, направленную на достижение синергетического эффекта.

В патентном документе № CN102037986A не раскрыт существенный признак оспариваемого изобретения «Весовое соотношение компонентов (гербицидов) I:II может изменяться от 1:5 до 5:1».

Заключение: изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Два представленных выше дела демонстрируют полное отсутствие каких-либо определенных подходов к оценке условия патентоспособности «новизна» в случаях, когда изобретение охарактеризовано признаками, часть или все из которых соотносятся с характеристиками технических решений уровня техники как «частное-общее» или «уже-шире». Причем оба подхода, что очевидно, не только противоречат друг

Свойства и технический результат являются следствием признаков изобретения, а не самими этими признаками, и если изобретение не предусматривает изменений известного средства (имеет идентичные признаки), а отличается от него только свойствами или техническим результатом, то оно должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Если известный материальный объект не претерпел изменений, то патент на изобретение на этот объект как таковой не может быть выдан, поскольку изобретение, характеризующее этот объект, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Из публикации WO 97/03675 [1] известны все признаки группы изобретений по оспариваемому патенту.

Заключение: изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна»

другу, но и до некоторой степени не согласуются с требованиями к оценке новизны изобретения, установленными российским и евразийским законодательством. При этом подход в случае с патентом РФ 2488999 довольно близок к подходам Евразийского патентного ведомства, применяемым для оценки новизны изобретения в аналогичных ситуациях, а также и других патентных ведомств в странах с развитой патент-



ной системой.

Подход же к рассмотрению дела, относящегося к евразийскому патенту, вызывает серьезные опасения в случае, если практика и дальше будет развиваться в таком направлении признания изобретений не новыми на основании некоего общего раскрытия средства/объекта/способа в уровне техники. Такой подход лишает смысла инвестирование в долгосрочные и дорогостоящие проекты по исследованию уже известных лекарственных средств

с целью увеличения их эффективности и безопасности, а также в разработку новых форм лекарственных препаратов, более удобных для потребителя, то есть в создание изобретений, ценность которых для общества зачастую является даже более высокой, чем получение нового биологически активного соединения, и, несомненно, приведет к монополии исключительного права на лекарственное средство по существу только разработчиков новых соединений.

Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения

■ **А.В.ЗАЛЕСОВ** – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный, (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», zalesov@azalesov.com)

Автор анализирует проблему, связанную с тем, что такое элемент изобретения, или как в российском и евразийском патентовании устанавливается конвенционный приоритет при отсутствии раскрытия изобретения в приоритетной заявке.



Необходимым институтом системы международного патентования является право на конвенционный приоритет, то есть возможность установления

приоритета подаваемой заявки на выдачу патента по более ранней (приоритетной) заявке, поданной в другой юрисдикции (национальном патентном ведомстве или международной патентной организации).

Право конвенционного приоритета нормативно закреплено положениями ст. 4 наиболее значимого в сфере патентования международно-правового акта – Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.

