

Новое решение Большой апелляционной палаты G1/16 Европейского патентного ведомства (ЕПВ) относительно отказов от пункта формулы изобретения

Отказ от пункта формулы изобретения – это «негативный» признак, то есть признак, описывающий элементы и характеристики, отсутствующие в предмете, указанном в формуле изобретения. Поправка, основанная на отказе от пункта формулы изобретения, как любая поправка, вносящаяся в европейскую патентную заявку или патент, должна соответствовать требованиям ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) (дополнительный предмет). Например, когда формула изобретения, представляющая собой состав, включающий металлический элемент, изменяется с целью отказа от меди (*например*, «состав, содержащий металлический элемент, в котором металлический элемент не является медью»), эта поправка оценивается европейскими экспертами при процедуре выдачи патента и бюро по возражениям в ходе производства по возражениям с целью определить, добавляется ли путем поправки предмет, выходящий за пределы содержания заявки в ее первоначальном виде в соответствии со ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК).

С момента принятия решения G2/10, касающегося раскрытых отказов от пункта формулы изобретения, было понятно, что при исключении меди из состава формулы изобретения не добавляется новый предмет, если в заявке в ее первоначальном виде медь непосредственно и однозначно раскрывается в качестве варианта осуществления изобретения или примера металлического элемента, который может формировать часть состава. При этом были приняты противоречивые решения технических апелляционных палат в отношении заявок, которые не раскрывают какие-либо варианты осуществления изобретения, включая медь (нераскрытый отказ от пункта формулы изобретения). В первом случае так называемый золотой стандарт, который требует прямого и однозначного раскрытия сущности изобретения, как было установлено предыдущими решениями и также принято согласно решению G2/10 при оценке соответствия раскрытых отказов от пункта формулы изобретения требованиям ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК), считается выполненным в связи с раскрытием варианта осуществления изобретения. В втором случае в прецедентном праве Европейского патентного ведомства (ЕПВ) были получены различные результаты, что привело к правовой неопределенности у заявителей и собственников патентов. В некоторых случаях нераскрытие отказов от пункта формулы изобретения может иметь место в соответствии со ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) с учетом критериев, установленных решением G1/03, в то время как в других случаях нераскрытие отказов от пункта формулы изобретения не разрешено на основании золотого стандарта решения G2/10, в некоторых случаях применяемого в измененной форме. Если ни один из предметов, исключенных путем отказа от пункта формулы изобретения, или отказ от пункта формулы изобретения в чистом виде не были

раскрыты в заявке в ее первоначальном виде, в решении G1/03 устанавливается, что отказ от пункта формулы изобретения, тем не менее, допускается согласно ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) в любом из следующих случаев.

(i) Для восстановления новизны в связи со ссылкой на известный уровень техники, предоставленной до даты подачи (или приоритета) заявки в ее первоначальном виде, но опубликованной впоследствии (известный уровень техники в соответствии со ст. 54(3) Европейской патентной конвенции (ЕПК)).

(ii) Для восстановления новизны в связи с случайным опорочением новизны в соответствии со ст. 54(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК), где случайность интерпретируется как настолько не имеющая отношения и не относящаяся к изобретению, описанному в формуле изобретения, что специалист в данной области никогда не учитывал бы это при создании изобретения.

(iii) Для изъятия предмета, который согласно ст. 52–57 Европейской патентной конвенции (ЕПК) исключается из патентоспособности по нетехническим причинам.

В решении G1/16 Большой апелляционной палаты, выпущенном в декабре 2017 года, уточняется, какой стандарт следует применять в отношении отказов от пунктов формулы изобретения. В частности, решение G1/16 устанавливает следующее.

(a) Золотой стандарт решения G2/10 применяется к раскрытым отказам от пункта формулы изобретения, но не применяется к нераскрытым отказам от пункта формулы изобретения.

(b) Решение G1/03 определяет конкретные исключения из этого золотого стандарта.

(c) Нераскрытые отказы от пункта формулы изобретения допускаются согласно ст. 123 (2) Европейской патентной конвенции (ЕПК), если они соответствуют любому из трех критериев (i)–(iii), изложенных в решении G1/03.

Решение G1/16 также подтверждает, что отказ от пункта формулы изобретения не должен делать технический вклад в предмет, раскрытый в заявке в ее первоначальном виде, что позиция заявителя/собственника в отношении других требований к патентоспособности не должна улучшаться и что нераскрытые отказы от пункта формулы изобретения, отличные от тех, которые соответствуют любому из трех критериев (i)–(iii), перечисленных в G1/03 (а именно тех, которые используются для преодоления умышленного опорочения новизны и исключения неработающих вариантов осуществления изобретения), не открыты для оценки по золотому стандарту решения G2/10.

Как следствие, если медь раскрывается в заявке в ее первоначальном виде, никакой новый предмет не добавляется путем раскрытия, если раскрытие меди является прямым и

однозначным. Это может происходить в случае, когда в заявке буквально раскрывается медь, но также когда, например, в заявке раскрывается металл с атомным числом 29.

С другой стороны, если медь не раскрывается в заявке в ее первоначальном виде, раскрытие меди может считаться соответствующим ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК) при одном из следующих условий.

(i) Медь раскрывается в ссылке на известный уровень техники до даты подачи (или приоритета, при наличии) рассматриваемой заявки, но опубликованной впоследствии.

(ii) Медь случайно раскрывается до даты подачи (или приоритета при его наличии) рассматриваемой заявки в ссылке на известный уровень техники, связанной, например, со смесью для изготовления теплостойкой металлической трубки, предназначенной для использования в аэрокосмической или нефтехимической промышленности, тогда как рассматриваемая заявка относится к составу для изготовления пружины для часов с повышенной эластичностью.

Критерий (iii) решения G1/03 может быть полезен, например, для отказа от способов лечения людей, эмбриональных клеток человека, изобретений, противоречащих общественной морали и т. д.

Решение G1/16 было встречено положительно, поскольку оно подтверждает приемлемость нераскрытых отказов от пункта формулы изобретения перед Европейским патентным ведомством (ЕПВ) и соблюдение конкретных критериев, установленных G1/03, для оценки соответствия нераскрытых отказов от пункта формулы изобретения требованиям ст. 123(2) Европейской патентной конвенции (ЕПК).