



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЯСНОСТИ ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ

Е.О. СМИРНОВА

Главный эксперт по патентной работе

АО «Силовые машины», патентный поверенный РФ

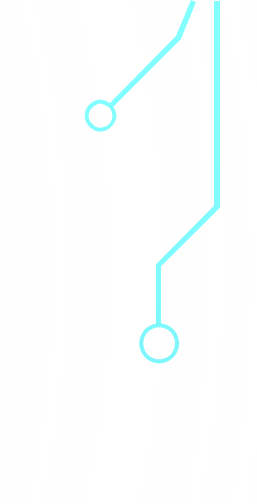
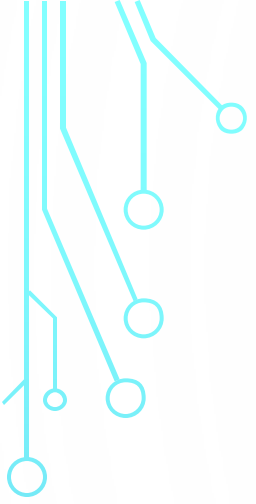
Н.В. БЕРЕСНЕВА

Ведущий специалист по патентованию

ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро ИС

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2022

29.06.2022 – 01.07.2022, Санкт-Петербург



НЕИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ ПРИЗНАКИ В ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЗЫВАЮТ СЛОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

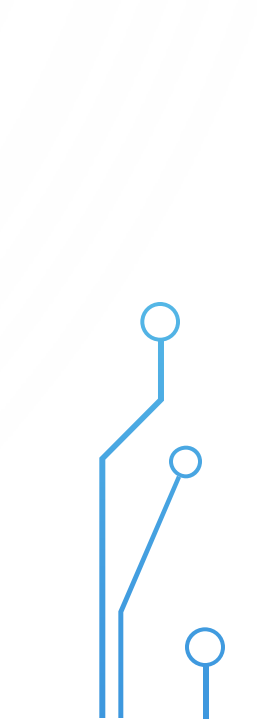
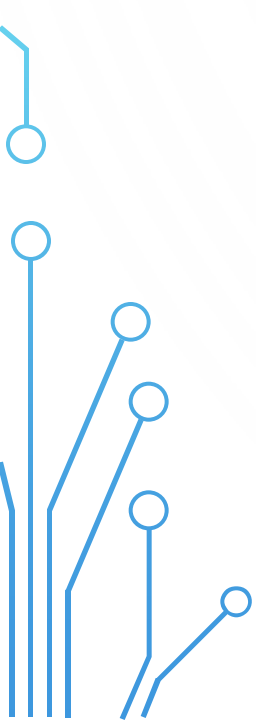
При экспертизе на патентную чистоту

При предъявлении претензий о нарушении патента

При продаже/покупке лицензии или отчуждении патента

**При оценке патентоспособности созданного технического
решения**

При выплате вознаграждения авторам



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (с изменениями на 11 июня 2021 года)

- **Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение**
- **2.** Заявка на изобретение должна содержать:
 - **3) формулу** изобретения, **ясно** выражающую его **сущность** и полностью основанную на его описании
- **Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель**
- **2.** Заявка на полезную модель должна содержать:
 - **3) формулу** полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, **ясно** выражающую ее **сущность** и полностью основанную на ее описании

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПРАВИЛА

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

(с изменениями на 31 марта 2021 года)

утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316

55. При проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому **формула** изобретения должна **ясно** выражать сущность изобретения, **устанавливается,**

содержит ли формула изобретения **совокупность его существенных признаков**, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением,

а также **ясна ли сущность изобретения**, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТРЕБОВАНИЯ

к документам заявки на выдачу патента на изобретение

(с изменениями на 31 марта 2021 года)

утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316

53. При **составлении** формулы изобретения применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна **ясно** выражать **сущность** изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдачи патента на изобретение, его дубликата

(Утверждено приказом Роспатента от «27» декабря 2018 г. № 236)

<https://new.fips.ru/to-applicants/inventions/ruc-iz.pdf>

2.7.4. При проверке формулы изобретения устанавливается ее соответствие требованию, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения. Проверка соблюдения указанного требования осуществляется по двум основаниям:

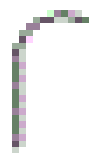
- выражает ли формула изобретения сущность изобретения ...;
- ясно ли выражена сущность изобретения в формуле

ПРИМЕРЫ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ЯСНОМУ ПОНИМАНИЮ ФОРМУЛЫ

- неопределенные понятия (п.2.7.24 Руководства);
- относительные понятия (п.2.7.24 Руководства);
- термины, в отношении которых в уровне техники отсутствуют сведения, раскрывающие их содержание или не являющиеся общепринятыми в данной области техники («сленг»), известные лишь из материалов заявки (пп. 2.7.24, 2.7.31 Руководства);
- ненаучные понятия (п.2.7.33 Руководства);
- характеристика признака в формуле отличается от его характеристики, приведенной в описании (п.2.7.37 Руководства);
- «нечитаемые» символы (п.2.7.30 Руководства);
- «внешние» признаки (п.2.7.25 Руководства);
- использование предлога «в» для характеристики родового понятия (п.2.7.28 Руководства);
- указание в скобках номеров позиций элементов с характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления (п.2.7.29 Руководства).

ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ, В ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ «НЕЧИТАЕМЫЕ» СИМВОЛЫ

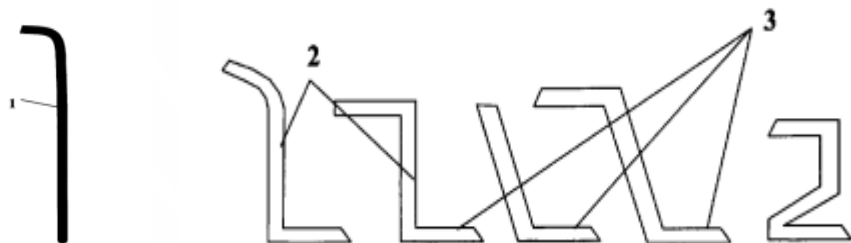
Дефлектор лобового стекла автомобиля в продольном виде представляет собой



- образную прокладку с



- образной формой в поперечнике,



ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ, В ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ «ВНЕШНИЕ» ПРИЗНАКИ

- контейнер с морской водой;
- устройство (13) вентиляции содержит вентиляционное отверстие (24), перед выходом которого часть (14) холодного воздуха циркулирует от вентиляционного канала (15) к камере (25).

ПРИМЕРЫ РОДОВЫХ ПОНЯТИЙ, В ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАН ПРЕДЛОГ «В»

- Система позиционирования в составах железнодорожного транспорта;
- Устройство для разделения вороха корнеплодов в составе уборочного комбайна;
- Устройство для очистки жидкости в составе установки для получения особо чистых веществ;
- Жидкостепровод в биологическом реакторе;
- Устройство регенерации в составе установки импульсного газа.

ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ В СКОБКАХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ

(С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ)

- средство крепления (болт 13, гвоздь 14);
- клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)

ИНСТРУКЦИЯ К ДОГОВОРУ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ

(текст, имеющий силу с 1 июля 2020 г.)

Правило 6

Формула изобретения

6.2 Отсылки на другие части международной заявки

(b) Если международная заявка содержит чертежи, предпочтительно, чтобы технические признаки, упомянутые в формуле изобретения, сопровождались относящимися к этим признакам ссылочными обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, предпочтительно, заключаются в скобки.

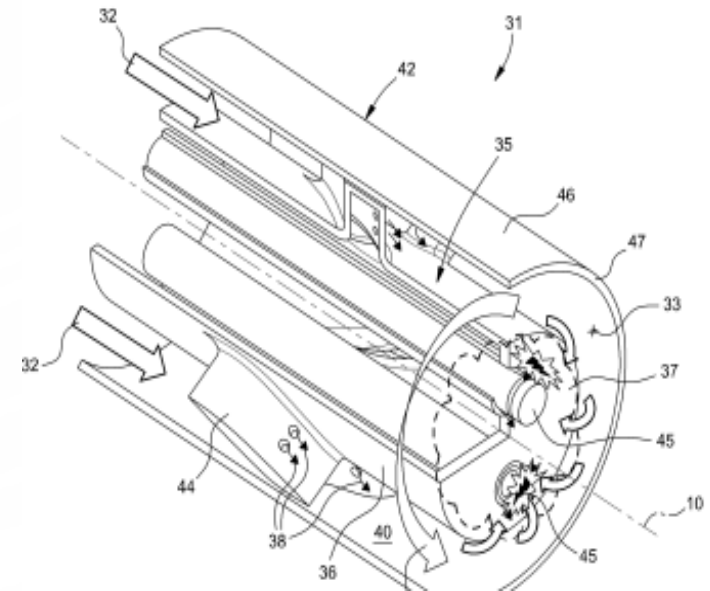
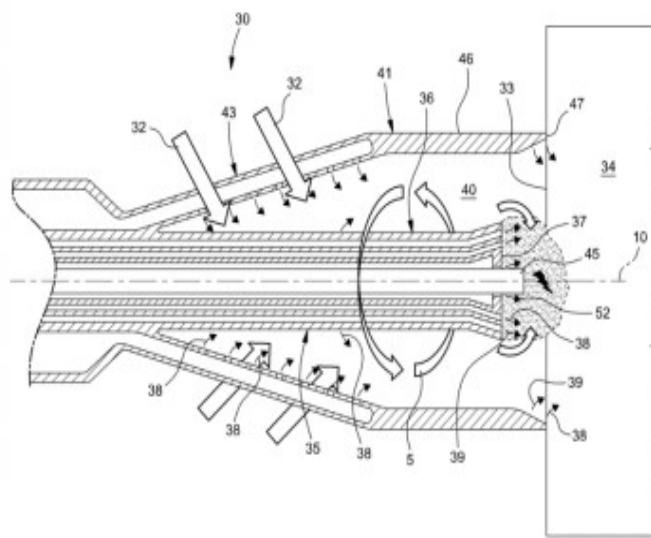
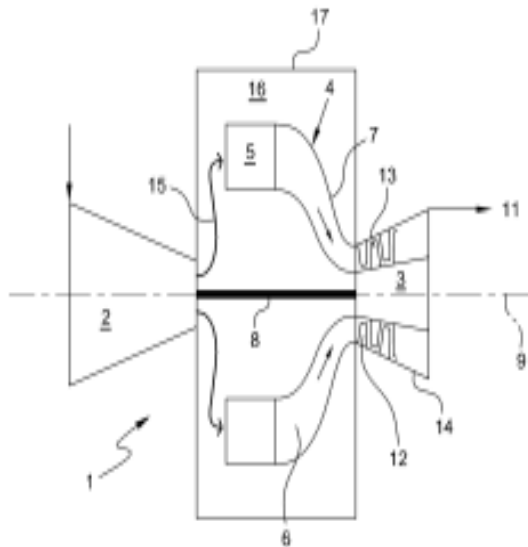
Если ссылочные обозначения не способствуют более быстрому пониманию формулы, то их не следует делать.

ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ В СКОБКАХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ

Трубчатая камера сгорания для газовой турбины (1), при этом трубчатая камера (4) сгорания имеет ось и содержит последовательно:

- первую горелку (5, 20, 30); при этом первая горелка (30) имеет ось (10), соответствующую основному аксиальному направлению воздуха/газа, и содержит: впуск (32), в который подается сжатый воздух; ... причем

горелка (30, 31) дополнительно содержит...



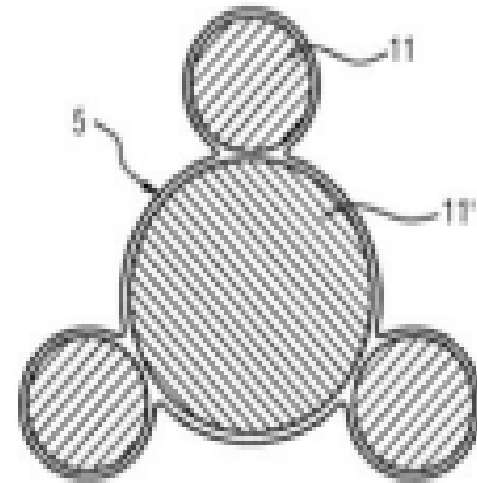
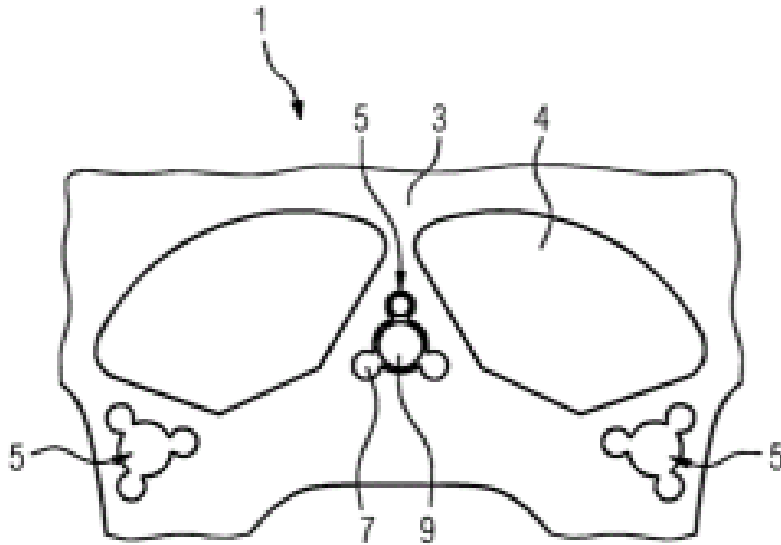
ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ В СКОБКАХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ

1. Способ балансировки ротора посредством штифтов (11, 11'), которые вводят в предварительно изготовленные отверстия (5, 7, 9) в роторе (1), отличающийся тем, что ротор (1) подвергают балансировке посредством того, что штифты (11, 11') с разной величиной их площади поперечного сечения фиксируют в соответствующих отверстиях (7, 9) в роторе (1).

По данной формуле можно представить любые варианты расположения отверстий.

ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ В СКОБКАХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ

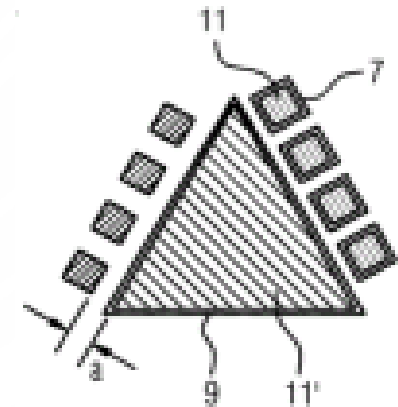
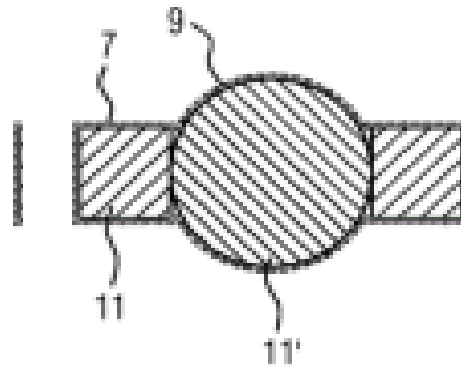
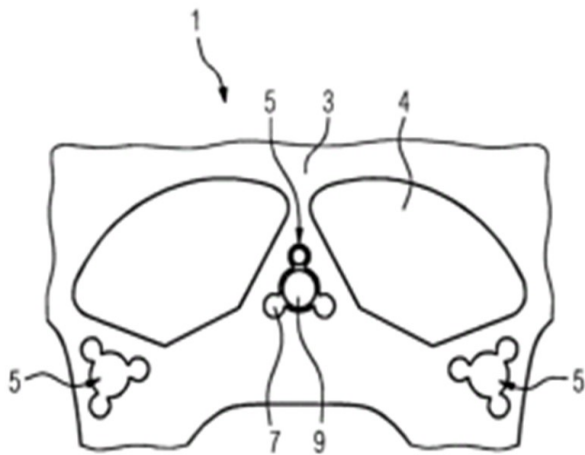
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отверстия (5, 7, 9) располагают таким образом, что **в непосредственной близости** с круговым отверстием (9) с первой площадью поперечного сечения соответственно располагают по меньшей мере одно другое отверстие (7) со второй площадью поперечного сечения, меньшей по отношению к первой площади поперечного сечения.



ПРИМЕРЫ ПРИЗНАКОВ С УКАЗАНИЕМ В СКОБКАХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отверстия (5, 7, 9) располагают таким образом, что **в непосредственной близости** с круговым отверстием (9) с первой площадью поперечного сечения соответственно располагают по меньшей мере одно другое отверстие (7) со второй площадью поперечного сечения, меньшей по отношению к первой площади поперечного сечения.

4. Способ по п. 1 или 2, причем штифты (11, 11') имеют различные размеры, различные формы поперечного сечения и различные площади поперечного сечения и/или соответственно изготовлены из материалов различной плотности, в частности из алюминия, стали, цинка, вольфрама, свинца, смолы или полимера.



РИСКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПАТЕНТАМИ, ФОРМУЛЫ КОТОРЫХ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЮ ЯСНОСТИ

- **временные и финансовые затраты из-за невозможности установления однозначного вывода о патентной чистоте продукции, т. к. в случае высоких потенциальных рисков судебных разбирательств с обладателями спорных патентов, появляется необходимость заблаговременной подачи возражения в ППС;**
- **сложности при предъявлении претензий в случае нарушения патента предприятия;**
- **необоснованные выплаты вознаграждений авторам из-за нежелания предприятия быть втянутым в судебные разбирательства;**
- **возможные репутационные издержки в случае заключения лицензионного договора или договора отчуждения, связанного с патентом, который впоследствии может быть аннулирован.**

**Руководство по осуществлению административных процедур и действий
в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации
изобретения и выдаче патента на изобретения, его дубликата.**

Утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236

(Руководство по ИЗ)

<https://new.fips.ru/to-applicants/inventions/ruc-iz.pdf>

**Руководство по осуществлению административных процедур и действий
в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации
полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата.**

Утв. приказом Роспатента от 26.12.2018 № 233

(Руководство по ПМ)

https://new.fips.ru/to-applicants/inventions/ruc_pm.pdf

The slide features decorative circuit-like lines in the corners. The top-left and bottom-left corners have teal-colored lines, while the top-right and bottom-right corners have blue-colored lines. These lines consist of straight segments and small circles, resembling electronic traces or a stylized network.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Смирнова Елена Олеговна

Smirnova_EO@power-m.ru

Береснева Наталья Владимировна

n.beresneva@fedotov-ip.ru