

Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве

## ЧАСТЬ В

### Руководство по поиску



Данный проект финансируется  
Европейским Союзом



Данный проект осуществляется  
Европейским патентным ведомством



Федеральная служба по  
интеллектуальной  
собственности, патентам и  
товарным знакам (Роспатент)

Данный документ выполнен с помощью Европейского Союза в рамках проекта Европейской Комиссии "Сближение аспектов прав на интеллектуальную собственность в ЕС и РФ", осуществляемого Европейским патентным ведомством в сотрудничестве с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Содержание данной публикации является исключительной ответственностью Европейского патентного ведомства и ни в коей мере не может рассматриваться в качестве отражающего взгляды Европейского Союза.

Данная публикация является переводом одного раздела официального издания Европейского патентного ведомства "Руководство по экспертизе". Перевод был выполнен с разрешения Европейского патентного ведомства. Европейское патентное ведомство не несет ответственности за любые ошибки в переводе; если возникают какие-либо существенные отличия между переводом на русский язык и исходной версией на английском, французском или немецком языках, то в качестве правильной рассматривается версия на английском, французском или немецком языках, доступ к которой можно получить на вебсайте Европейского патентного ведомства ([www.epo.org](http://www.epo.org)).

© Делегация Европейской Комиссии в России, 2010 г.

**Пересмотренная версия Руководства по экспертизе –  
публикация перед официальным изданием**

1. Европейское патентное ведомство настоящим публикует проектный вариант **будущего** «Руководства по экспертизе», которое начнет применяться с 1 апреля 2010 года. Изменения, внесенные в Руководство, в частности учитывают решения Административного Совета от 25 марта 2009 года по поправкам в Имплементирующих Инструкциях к Европейской патентной конвенции, CA/D 2/09 и CA/D 3/09 (OJ 5/2009, 296, 299). Во избежание недоразумений настоящим подтверждается, что данное Руководство не имеет силы до указанной даты.
2. Настоящий проект Руководства публикуется в электронном формате и только на английском языке, т.е. на том рабочем языке, на котором был составлен. Настоящая публикация до официального издания учитывает заинтересованность общественности, особенно заявителей и европейских представителей, в том, чтобы как можно раньше узнать о предстоящих изменениях.
3. Окончательный вариант нового Руководства будет издан на всех трёх официальных языках до 1 апреля 2010 года в электронном формате. Будет также подготовлена версия на бумаге.
4. Следует отметить тот факт, что некоторые изменения ещё будут вноситься в настоящий проект, особенно с учетом редактирования или ошибок, которые могут быть выявлены в предстоящие месяцы, пока готовятся переводы. С 1 апреля 2010 года будет иметься только один окончательный официальный вариант Руководства.

## **ЧАСТЬ В**

### **Руководство по поиску**

## Оглавление

<b>Глава I Вступление .....</b>	<b>1</b>
1. Назначение Части В .....	1
2. Поисковый Отдел .....	1
3. Поисковая работа .....	1
4. Расширенный европейский поисковый отчёт .....	1
<b>Глава II Общие положения .....</b>	<b>2</b>
1. Поиск и экспертиза по существу .....	2
2. Цель проведения поиска .....	2
3. Поисковая документация .....	2
4. Поисковый отчёт .....	2
4.1 Европейский поиск .....	3
4.2 Дополнительный Европейский Поиск .....	3
4.3 Вспомогательный европейский поиск .....	3
4.4 Международный поиск (PCT) .....	5
4.5 Поиск международного типа .....	5
4.6 Поиск по национальным заявкам .....	5
<b>Глава III Характеристики поиска .....</b>	<b>6</b>
1. Цель поиска .....	6
1.1 Заключение по отношению к поисковому отчёту .....	6
1.2 Заключения по вопросам, связанным с ограничением поиска .....	6
2. Объем поиска .....	6
2.1 Полнота поиска .....	6
2.2 Эффективность и результативность поиска .....	7
2.3 Особые документы, которые следует принимать во внимание .....	8
2.4 Поиск в смежных областях .....	8
2.5 Поиск в интернете .....	8
3. Предмет поиска .....	9
3.1 Основание для поиска .....	9
3.2 Толкование формулы изобретения .....	9
3.3 Измененные пункты формулы изобретения .....	9
3.4 Отказ от формулы изобретения .....	10
3.5 Предвосхищение изменений в формуле изобретения .....	10
3.6 Широкие формулы изобретения .....	10
3.7 Независимые и зависимые пункты формулы изобретения .....	11

3.8	Поиск по зависимым пунктам формулы изобретения .....	11
3.9	Комбинация элементов в формуле изобретения .....	12
3.10	Различные категории .....	12
3.11	Объекты, исключаемые из поиска .....	12
3.12	Отсутствие единства изобретения .....	13
3.13	Техническая предыстория .....	13

#### **Глава IV Процедура и стратегия поиска.....14**

1.	Процедура перед проведением поиска .....	14
1.1	Анализ заявки .....	14
1.2	Формальные недостатки .....	14
1.3	Документы, на которые есть ссылки в заявке .....	15
1.4	Реферат; официальная классификация, название изобретения; публикация .....	16
2.	Стратегия поиска .....	16
2.1	Предмет поиска; ограничения .....	16
2.2	Формулирование стратегии поиска .....	17
2.3	Проведение поиска; типы документов .....	17
2.4	Переформулирование предмета поиска .....	19
2.5	Наиболее близкий предшествующий уровень техники и его влияние на поиск .....	19
2.6	Прекращение поиска .....	20
3.	Процедура после завершения поиска .....	20
3.1	Подготовка отчёта о поиске .....	20
3.2	Документы, обнаруженные после завершения поиска .....	21
3.3	Ошибки в отчёте по поиску .....	21

#### **Глава V Предварительная классификация (маршрутизация) и официальная классификация европейский патентных заявок.....22**

1.	Определения .....	22
2.	Предварительная классификация (маршрутизация) .....	22
3.	Неверная предварительная классификация .....	23
4.	Официальная классификация заявки .....	23
5.	Классификация в поздно опубликованных поисковых отчётах .....	24
6.	Классификация в случае неясного объема изобретения (например, при частичном поиске) .....	24
7.	Классификация в случае отсутствия единства изобретения .....	24
8	Проверка официальной классификации .....	25

<b>Глава VI Уровень техники</b> .....	26
1. Общие положения.....	26
2. Уровень техники: устное раскрытие и т.д.....	26
3. Приоритет .....	26
4. Коллидирующие заявки.....	26
4.1 Потенциально коллидирующие европейские и международные заявки.....	26
4.2 Более ранние национальные права .....	26
5. Референтная дата для документов, процитированных в поисковом отчёте, дата подачи и дата приоритета.....	27
5.1 Проверка заявляемой даты приоритета.....	27
5.2 Промежуточные документы .....	27
5.3 Сомнения по поводу обоснованности притязаний на приоритет; расширение поиска .....	27
5.4 Документы, опубликованные после даты подачи .....	28
5.5 Непорочащие раскрытия.....	29
6. Содержание раскрытий предшествующего уровня техники .....	29
6.1 Общие замечания .....	29
6.2 Противопоставление документов, соответствующих документам, не имеющимся или не опубликованным на одном из официальных языков ЕПВ .....	29
<b>Глава VII Единство изобретения</b> .....	31
1. Общие замечания .....	31
1.1 Отчёт о частичном европейском поиске.....	31
1.2 Предложение оплатить дополнительные пошлины за поиск .....	31
1.3 Документы, релевантные только для других изобретений .....	31
2. Процедуры в случае отсутствия единства изобретения .....	32
2.1 Просьба о возврате дополнительных пошлин за поиск .....	32
2.2 Решение по поводу единства изобретения .....	32
2.3 Полный поиск несмотря на отсутствие единства изобретения .....	32
2.4 Вспомогательный европейский поиск.....	32
3. Отсутствие единства изобретения и Правило 62а или Правило 63 .....	33
<b>Глава VIII Объекты, исключаемые из поиска</b> .....	34
1. Общие замечания .....	34
2. Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных; способы диагностики людей и животных .....	34
3. Невозможность проведения значимого поиска .....	35
3.1 Приглашение указать объект поиска .....	37

3.2	Ответ на приглашение согласно Правилу 63(1).....	37
3.3	Содержание расширенного отчёта о европейском поиске (РОЕП).....	38
3.4	Заявки, к которым применимо Правило 63 и в которых также отсутствует единство изобретения .....	38
4.	Более одного независимого пункта на категорию (Правило 62а) .....	39
4.1	Приглашение указать, по каким независимым пунктам следует вести поиск.....	39
4.2	Ответ на приглашение согласно Правилу 62а(1).....	39
4.3	Содержание расширенного отчёта о европейском поиске (РОЕП).....	40
4.4	Случаи, подпадающие под Правило 62а, по которым не выплачены пошлины за пункты формулы изобретения .....	40
4.5	Заявки, к которым применимо Правило 62а и в которых также нет единства изобретения.....	41
4.6	Рассмотрение зависимых пунктов формулы изобретения согласно Правилу 62а.....	42
5.	Приглашение в соответствии с правилом 62а(1) и Правилу 63(1).....	42
<b>Глава IX Поисковая документация .....</b>		<b>44</b>
1.	Общие положения.....	44
1.1	Организация и состав документации, доступной поисковым отделам.....	44
1.2	Системы систематизированного доступа.....	44
1.3	Цифровые списки.....	45
2.	Патентные документы, организованные для систематизированного доступа .....	45
2.1	Минимальная документация РСТ .....	45
2.2	Другие национальные патентные документы .....	45
2.3	Неопубликованные патентные заявки .....	46
2.4	Отчёты о поиске .....	46
2.5	Организация поиска вручную .....	46
2.6	Система семейств патентов-аналогов .....	46
3.	Непатентная литература, организованная для систематизированного доступа..	47
3.1.	Периодика, записи, отчёты, книги и т.п. ....	47
3.2	Организация ручного поиска.....	48
4.	Непатентная литература, организованная по библиотечному принципу.....	48
4.1	Состав .....	48
4.2	Местонахождение и размещение.....	49
5.	Поисковая документация на различных площадках ЕПВ .....	49
5.1	Электронная поисковая документация.....	49
5.2	Поисковая документация в бумажном виде.....	49



6.	Поисковая документация в национальных ведомствах, проводящих поиск от лица ЕПВ.....	49
6.1	Электронная поисковая документация, предоставляемая ЕПВ.....	49
6.2	Дополнительная поисковая документация в национальных патентных ведомствах .....	50
<b>Глава X Отчёт о поиске .....</b>		<b>51</b>
1.	Общие положения.....	51
2.	Различные типы поисковых отчётов, составляемых ЕПВ.....	52
3.	Форма и язык поискового отчёта.....	52
3.1	Форма .....	52
3.2	Язык.....	53
4.	Идентификация патентной заявки и типа поискового отчёта.....	53
5.	Классификация патентной заявки.....	53
6.	Области техники, по которым проводится поиск.....	54
7.	Название, реферат и рисунки, публикуемые вместе с рефератом (указываемые на дополнительном листе А).....	54
8.	Ограничение предмета поиска .....	55
9.	Документы, принятые во внимание во время поиска .....	56
9.1	Идентификация документов в поисковом отчёте.....	56
9.1.1	Библиографические данные.....	56
9.1.2	«Корреспондирующие документы».....	56
9.1.3	Языки противопоставляемых документов.....	58
9.1.4	Вспомогательный европейский поисковый отчёт.....	59
9.2	Категории документов (X, Y, P, A, D, и т.д.) .....	59
10.	Удостоверение подлинности и даты.....	62
11.	Копии, прилагаемые к поисковому отчёту.....	62
11.1	Общие замечания .....	62
11.2	Электронная версия противопоставляемых документов .....	62
11.3	Члены семейства патентов-аналогов; значок "&".....	63
11.4	Рецензии или книги.....	63
11.5	Резюме, отрывки или рефераты .....	63
12.	Передача поискового отчёта и поискового заключения (если это применимо)....	63
<b>Глава XI РЕФЕРАТ .....</b>		<b>64</b>
1.	Назначение реферата .....	64
2.	Окончательное содержание .....	64
3.	Содержание реферата .....	64

4.	Рисунок, прилагаемый к реферату .....	65
5.	Контрольный лист .....	65
6.	Передача реферата заявителю .....	65

<b>Глава XI – Приложение Контрольный лист для рассмотрения реферата (см. В-XI, 5).....</b>	<b>66</b>
--	-----------

<b>Глава XII Поисковое заключение .....</b>	<b>68</b>
---	-----------

1.	Поисковое заключение является частью РЕПО .....	68
1.1	Поисковое заключение .....	68
1.2	Позиция отдела экспертизы .....	68
2.	На чем основывается поисковое заключение .....	68
2.1	Заявки, содержащие недостающие части описания и/или чертежей, поданные согласно Правилу 56 ЕПК или Правилу 20 РСТ .....	69
2.2	Заявки, содержащие пункты формулы изобретения, поданные после присвоенной даты подачи .....	70
3.	Анализ заявки и содержание поискового заключения .....	70
3.1	Досье эксперта .....	71
3.2	Обоснованные возражения .....	71
3.3	Комментарии и изменения в ответ на поисковое заключение .....	71
3.4	Степень глубины первого анализа .....	71
3.5	Вклад в известный уровень техники .....	72
3.6	Требования ЕПК .....	72
3.7	Подход эксперта .....	72
3.8	Высказывание советов .....	73
3.9	Положительное заключение .....	73
4.	Поисковое заключение о притязаниях на приоритет .....	73
5.	Вопросы по уровню техники, вызывающие сомнения .....	74
6.	Единство изобретения в отношении поискового заключения .....	74
7.	Поисковое заключение в случае ограничения поиска .....	75
8.	Невыдача поискового заключения .....	75
9.	Ответ на расширенный европейский поисковый отчёт (РЕПО) .....	76

## Глава I

### Вступление

#### 1. Назначение Части В

Часть В была составлена для и относится к Европейским поискам, т.е. поискам, проводимым ЕПВ по европейским заявкам. Помимо этих поисков Поисковые отделы ЕПВ должны также проводить поиски других типов (см. II, 4). Поиски, проводимые в контексте «Договора о патентной кооперации» (РСТ), рассматриваются в «Инструкциях по поиску и экспертизе по РСТ».

#### 2. Поисковый Отдел

Подразделение в ЕПВ, отвечающее за проведение поиска и составление поискового отчёта по заявке, - это Поисковый отдел, который обычно состоит из одного эксперта.

Эксперт, ответственный за поиск по европейской заявке, обычно также является первым членом Отдела Экспертизы по этой заявке.

Если характер изобретения таков, что требуется проведение поиска в широко разрозненных специализированных областях, то может быть создан специальный Поисковый отдел, состоящий из двух или, возможно, трех экспертов, в котором «специалист в данной области» из технической области заявки представлен более, чем одним человеком (см. С-IV, 11.3).

В данной Части В под термином «эксперт» подразумевается эксперт, на котором лежит ответственность за проведение поиска в Поисковом отделе, который отвечает за составление поискового отчёта и поискового заключения (см. XII).

#### 3. Поисковая работа

Европейские поиски проводятся Поисковыми отделами ЕПВ, но также могут быть доверены центральным ведомствам по промышленной собственности некоторых Договаривающихся Государств. Поиск по документам на иных языках, чем официальные языки ЕПВ, может быть возложен на некоторые из этих ведомств. Настоящие инструкции применимы к европейскому поиску, осуществляемому во всех указанных местах.

#### 4. Расширенный европейский поисковый отчёт

Расширенный отчёт по европейскому поиску (Extended European Search Report -EESR) состоит из двух частей: европейского поискового отчёта (см. X) и поискового заключения (см. XII).

Ст. 17  
Ст. 18

Ст. 17  
Прот. о центр. I(1) и  
(3)  
Прот. о центр. IV(2)  
Прот. о центр. V

Ст. 92  
Правило 61  
Правило 62

## Глава II

### Общие положения

#### 1. Поиск и экспертиза по существу

Процедура, которую проходит заявка на европейский патент с момента подачи заявки до выдачи патента (или отказа по заявке), состоит из двух отдельных основных стадий, а именно, поиска и экспертизы по существу.

Ст. 17  
Ст. 18

#### 2. Цель проведения поиска

Целью проведения поиска является определение существующего уровня техники для того, чтобы выяснить, является ли (и если да, то насколько) изобретение по заявке новым и имеет ли оно изобретательский уровень.

Правило 61(1)

Процедура экспертизы и подготовка поискового заключения зависят от того, как проведено исследование знаний в существующем уровне техники, на основании которого оценивается патентоспособность изобретения. Поиск, таким образом, должен быть максимально полным и эффективным, но в рамках ограничений, накладываемых такими вопросами, как единство изобретения и другими соображениями (см. III, 2, VII и VIII).

#### 3. Поисковая документация

Поиск осуществляется в собственных или в чужих фондах документации или базах данных, доступ к содержанию которых является систематизированным, например, посредством слов, классификационных индексов или индексирующих кодов. В основном, это патентные документы различных стран, но также используются некоторые статьи из периодических изданий и другой не патентной литературы (см. Главу IX).

#### 4. Поисковый отчёт

Результаты поиска отражаются в поисковом отчёте, в котором, в частности, указываются документы, составляющие соответствующий уровень техники (см. X, 9).

Ст. 92  
Правило 61(1)

Поисковый отчёт служит для того, чтобы предоставить информацию о соответствующем уровне технике заявителю, отделам экспертизы ЕПВ и, посредством его публикации, широкой публике.

Ст. 92  
Ст. 93(1)

Поисковый отчёт сопровождается поисковым заключением (см. XII, за исключением случаев, упомянутых в XII, 8), которое вместе с Европейским поисковым отчётом составляет Расширенный Европейский Поисковый Отчёт (РЕПО).

#### 4.1 Европейский поиск

Задачей Поискового отдела является, в первую очередь, проведение поиска и составление поискового отчёта по заявкам на Европейский патент.

Ст. 17

Помимо этих обычных поисков на Поисковые отделы ЕПВ может быть возложена задача провести и различные другие виды поиска, перечисленные в нижеследующих абзацах.

#### 4.2 Дополнительный Европейский Поиск

На стадии экспертизы по заявке на европейский патент может возникнуть необходимость провести дополнительный поиск. Эта необходимость может быть вызвана разными причинами, например:

- (i) изменение пунктов формулы изобретения таким образом, что они стали охватывать объекты, не исследованные при первоначальном поиске (однако, смотрите С-III, 7.10 в отношении пунктов формулы изобретения, по которым не проводился поиск из-за отсутствия единства изобретения, и С-III, 7.10.1 – в отношении изменений, вводящих объекты из описания, что приводит к появлению пунктов, описывающих объекты, не связанные единой общей идеей изобретения с объектами, по которым проводился первоначальный поиск)
- (ii) удаление посредством изменения или опровержения во время экспертизы по существу недостатков, приведших к выдаче неполного поискового отчёта или декларации, заменяющей поисковый отчёт согласно Правилу 63, или декларации согласно Ст. 17(2)(a) или (b) PCT (см. Главу VIII и C-VI, 8.2);
- (iii) отмена Отделом Экспертизы заключения Поискового Отдела по вопросу новизны или отсутствия изобретательского уровня (см. III, 1.1) или по другим вопросам (см. III, 1.2), в частности, по вопросу отсутствия единства изобретения (смотрите Главу VII), исключения из поиска (смотрите III, 3.11 и Главу VIII) или Правило 62a; и
- (iv) ограничения или недостатки первоначального поиска.

Правило 63  
Ст. 17(2) PCT

Правило 64  
Правило 62a

Отдел Экспертизы пользуется документами, обнаруженными при проведении такого Дополнительного поиска, если они считаются релевантными для экспертизы заявки.

Если во время экспертизы используется новый документ, то его копия должна быть предоставлена и заявителю (Ст. 113(1)).

Смежным образом может возникнуть необходимость провести дополнительный поиск во время экспертизы по возражениям против европейского патента (смотрите D-VI, 5).

#### 4.3 Вспомогательный европейский поиск

Международная заявка согласно PCT, в которой ЕПВ является Указанным Ведомством или выбранным ведомством и которой

Ст. 153(2),  
(6) и(7)

присвоена дата международной подачи, считается заявкой на европейский патент. Если уже имеется отчёт о международном поиске согласно РСТ, то он занимает место европейского поискового отчёта. Поисковый отдел составит Вспомогательный европейский поисковый отчёт или декларацию, заменяющую его согласно Правилу 63, если Административный Совет не решит иначе.

Однако, Административный Совет решает, при каких условиях и в какой степени без Вспомогательного европейского поискового отчёта можно обойтись. Уже принимались следующие решения:

Ст.153(7)
-----------

- (i) Вспомогательный европейский поисковый отчёт не составляется для международных заявок, по которым ЕПВ являлось Международным Поисковым органом;
- (ii) Вспомогательный европейский поисковый отчёт не составляется для международных заявок, по которым Международным Поисковым Органом являлись патентные ведомства Швеции, Австрии или Испании, и при этом международная заявка была подана до 1 июля 2005 г. (ОJ 1/1979, 4; OJ 2/1979, 50; OJ 6-7/1979, 248; OJ 8/1995, 511);
- (iii) Вспомогательный европейский поисковый отчёт составляется, а пошлина за поиск сокращается (OJ 11/2005, 548) в случае международных заявок, по которым Международным Поисковым Органом являлось патентное ведомство США, Японии, Китая, Австралии, России или Кореи;
- (iv) Вспомогательный европейский поисковый отчёт составляется, а пошлина за поиск снижается в случае международных заявок, по которым Международным Поисковым Органом являлось патентное ведомство Швеции, Австрии или Испании и международная заявка была подана 1 июля 2005 года или позже, а также если Международным Поисковым Органом было патентное ведомство Финляндии и международная заявка была подана 1 апреля 2005 года или позже, или если Скандинавский патентный институт (Nordic Patent Institute) являлся Международным Поисковым Органом (смотрите OJ EPO 7/2005, 422; OJ EPO 12/2007, 642; OJ EPO 1/2008, 12).

По заявкам, упомянутым в пунктах (iii) и (iv) вспомогательный европейский поиск проводится по всей поисковой документации, имеющейся у ЕПВ. По усмотрению поискового отдела к поисковым документам могут применяться ограничения. Никаких четко определенных ограничений в настоящее время не установлено в отношении таких Вспомогательных европейских поисков, т.к. поисковая документация и практика поиска этих Международных поисковых органов еще не полностью гармонизированы с практикой ЕПВ. Общим правилом является то, что ЕПВ должно избегать любой излишней работы и дублирования работы и должно полагаться на эффективность и качество таких международных поисков в максимально возможной степени. ЕПВ в качестве указанного ведомства просит международные поисковые органы предоставлять вместе с международным поисковым отчётом копии документов, на

которые в нем имеются ссылки (Ст. 20(3) РСТ, смотрите также Правило 44.3(a) РСТ). Если документы, на которые имеются ссылки, изложены на языке, не являющемся одним из официальных языков ЕПВ, и поисковому отделу требуется перевод на один из официальных языков, то он должен обеспечить его сам (например, член семейства патентов-аналогов на каком-либо официальном языке ЕПВ или же реферат документа на одном из официальных языков ЕПВ, смотрите VI, 6.2), если не может получить этот перевод из другого источника, например от заявителя или от Международного поискового органа.

Процедура выдачи европейского патента, включая вспомогательный европейский поиск, должна основываться на документах заявки, указанных заявителем на момент, когда заявка входит в европейскую фазу (Правило 159(1)(b)). Или же, если в течение непродлеваемого срока в один месяц с даты отправки сообщения согласно Правилу 161 (2) (смотрите A-VII, 7), заявитель внес изменения в заявку, то заявка в измененном виде служит основой для вспомогательного Европейского поиска (смотрите также XII, 2).

По процедурам, касающимся европейских-РСТ заявок, по которым ЕПВ не составляет вспомогательный поисковый отчет, смотрите C-VI, 3.5.1.

Правило 159(1)(b)  
Правило 161

#### **4.4 Международный поиск (РСТ)**

Что касается международного (РСТ) поиска, то практика проведения таких поисков соответствует Рекомендациям по международному поиску и предварительной экспертизе согласно РСТ.

#### **4.5 Поиск международного типа**

В рамках РСТ на ЕПВ, в качестве международного поискового органа, может быть возложена задача провести «поиск международного типа» по национальным патентным заявкам (Ст. 15(5) РСТ). Такой поиск по определению похож на международный поиск, и к нему применяются такие же подходы, за исключением подхода к отсутствию единства изобретения: в таких случаях процедура соответствует Европейской процедуре. Это означает, что в случае отсутствия единства изобретения в национальной заявке, по которой проводится поиск международного типа, обоснование отсутствия единства изобретения не приводится, и Международный поисковый орган не выдает письменного заключения (Правило 43bis РСТ).

#### **4.6 Поиск по национальным заявкам**

Поисковые отделы ЕПВ также проводят поиск по национальным заявкам некоторых из его Договаривающихся государств. Настоящие рекомендации не обязательно полностью применимы к таким национальным поискам, но и то, каким образом эти поиски отличаются от Европейского поиска, четко не определено. Однако, эти национальные поиски в значительной степени идентичны или совместимы с Европейскими поисками.

Прот. о центр.  
I(1)(b)

## Глава III Характеристики поиска

### 1. Цель поиска

#### 1.1 Заключение по отношению к поисковому отчёту

Как указывалось в Главе II, 2, целью проведения поиска является выявление соответствующего уровня техники с тем, чтобы оценить новизну и изобретательский уровень. Решения по вопросам новизны и изобретательского уровня относятся к компетенции Отделов экспертизы. Однако в поисковом заключении (если применимо, смотрите XII, 8) Поисковый отдел высказывает заявителю обоснованное мнение о том, соответствует ли заявка и изобретение по ней требованиям ЕПК, и на это заключение заявитель может отреагировать во время процедуры экспертизы (Ст. 113(1) и XII, 9). Также и мнение о патентоспособности неявно выражается в поисковом отчёте, т.к. документам присваиваются категории согласно Главе X, 9.2, и это мнение затем исследуется Отделом экспертизы на стадии экспертизы (смотрите II, 4.2(iii) и XII, 1.2), который принимает во внимание и ответ заявителя на заключение (смотрите XII, 9).

Правило 61(1)

Оценка патентоспособности на стадии поиска может напрямую влиять на проведение самого поиска, смотрите Главу III, 3.8 (поиск по объектам из зависимых пунктов формулы изобретения), III, 2.4 (поиск в смежных областях техники) и IV, 2.6 (прекращение поиска, когда остаются только незначительные объекты).

#### 1.2 Заключения по вопросам, связанным с ограничением поиска

Иногда не только вопросы новизны и изобретательского уровня, но и иные вопросы, рассматриваемые в ходе экспертизы по существу, могут оказывать прямое влияние на проведение поиска и могут привести к его ограничению. В таком случае, заключения по этим вопросам будут вновь исследованы Отделом экспертизы (смотрите T 178/84, OJ 5/1989, 157, и T 631/97, OJ 1/2001, 13 и II, 4.2(iii) и XII, 1.2), в особенности с учетом ответа заявителя на поисковое заключение (смотрите XII, 9).

Примеры можно найти в Главе VII – Единство изобретения и в Главе VIII – Объекты, исключаемые из поиска.

### 2. Объем поиска

#### 2.1 Полнота поиска

Европейский поиск – это в высшей степени тщательный, высококачественный и всеохватывающий поиск. Тем не менее надо понимать, что при подобных поисках 100%-ая полнота не всегда может быть достигнута из-за таких факторов, как неизбежные недостатки любой информационно-поисковой системы, а также способа её реализации, кроме того она может быть экономически нецелесообразна, т.к. затраты надо удерживать в разумных границах. Поиск следует проводить таким образом, чтобы свести к минимуму



возможность необнаружения полного опорочения каких-либо пунктов формулы изобретения или необнаружения другого высоко-релевантного известного уровня техники. Что касается менее релевантного известного уровня техники, который зачастую имеется в документах в поисковых фондах в довольно избыточном количестве, то можно принять и более низкую полноту выборки (смотрите однако в этом контексте Главу III, 2.4). Что касается ограничений по объектам, по которым ЕПВ проводит поиск, то смотрите Главу VIII.

Определение объема международного поиска приводится в Статье 15(4) РСТ, где говорится, что международный поисковый орган должен стремиться выявить соответствующий уровень техники в той степени, насколько позволяют его возможности, и в любом случае использует документацию, определенную Инструкцией РСТ (Правило 34 РСТ). Из этого определения следует («насколько позволяют его возможности»), что объем международного поиска должен быть эквивалентен объему европейского поиска. Таким образом, европейские и международные поиски будут полностью сходны. В соответствии с этим, если ЕПВ проводило международный поиск, то не надо составлять никакого отчёта по вспомогательному европейскому поиску и международный поисковый отчёт, составленный ЕПВ, безусловно занимает место европейского поискового отчёта (Ст. 153(6) ЕРС, OJ EPO 1979, 4, смотрите также Главу II, 4.3).

## **2.2 Эффективность и результативность поиска**

Эффективность и результативность любого поиска релевантных документов (Правило 61(1)) зависят от того какой порядок имеется или может быть внесен в фонды документов, в которых будет производиться поиск, такой порядок позволит эксперту определить, какие разделы документации следует принимать во внимание. Основными элементами для создания порядка в фондах документации являются слова, классификационные единицы, индексирующие коды или библиографические связи между документами, устанавливаемые благодаря общим противопоставленным документам. Этот порядок может иметь постоянный характер, как при использовании индексирующих слов, классификационных индексов или индексирующих кодов, или он может быть создан по запросу для определенной стратегии поиска, благоразумно использующей вышеупомянутые основные элементы, в результате чего определяется раздел документации, который, вероятно, содержит материал, касающийся изобретения. Эксперт должен из соображений экономии полагаться на собственные экспертные оценки, основанные на его знании соответствующих технологий и имеющихся информационно-поисковых систем, и опускать те разделы документации, в которых вероятность нахождения релевантных для поиска документов пренебрежимо мала, например, документы, относящиеся ко времени, когда соответствующая область техники еще не начала развиваться. Точно так же ему достаточно проверить лишь один член семейства патентов-аналогов, если только у него нет веских причин предполагать, что в конкретном случае имеются релевантные существенные различия в содержании членов одного и того же семейства (смотрите IX, 2.6).

### **2.3 Особые документы, которые следует принимать во внимание**

Некоторые категории документов, как например, документы Скандинавских стран, могут быть особенно релевантны для европейской патентной системы, хотя они и не являются частью минимума документации согласно РСТ. Все эти документы необходимо принимать во внимание при проведении европейского поиска, дополнительного европейского поиска и поиска международного типа, а также при национальных поисках, если только они специально не исключены в соглашении с соответствующей страной.

### **2.4 Поиск в смежных областях**

Поиск проводится в фондах документов или в базах данных, которые могут содержать материалы из всех областей техники, которых касается изобретение. Стратегия поиска должна определить, какие разделы документации по напрямую имеющим отношение к изобретению областям техники необходимо проверить, но затем поиск может быть расширен, чтобы охватить разделы документации по смежным областям; хотя необходимость в этом определяется экспертом для каждого конкретного случая отдельно с учетом результатов поиска по изначально проверенным разделам документации (смотрите III, 3.2).

Вопрос о том, какие области техники в каждом конкретном случае можно считать смежными, должен рассматриваться в свете того, что в изобретении может являться существенным техническим усовершенствованием, а не только на основании специфических функций, в прямой форме изложенных в заявке.

Решение о расширении поиска и включении областей, не упомянутых в заявке, остается на усмотрение эксперта, который не должен ставить себя на место изобретателя и пытаться придумать все возможные способы применения изобретения.

Руководящим принципом при принятии решения о расширении поиска и включении смежных областей должен быть вопрос о том, можно ли выдвинуть разумное возражение по поводу отсутствия изобретательского уровня на основании того, что может быть найдено в результате поиска в этих областях (смотрите T 176/84, OJ 2/1986, 50, T 195/84, OJ 5/1986, 121 и C-IV, 11.8).

### **2.5 Поиск в интернете**

Европейский поиск может также охватывать источники в интернете, включая онлайн-технические журналы, онлайн-базы данных или вебсайты. Масштаб такого поиска в интернете будет зависеть от конкретного случая, но в некоторых областях техники систематичный поиск в интернете обычно бывает необходим. Особенно в областях, связанных с информационными или программными технологиями, поиск, не охватывающий интернет, зачастую не даст результатов по самому релевантному известному уровню техники.

### 3. Предмет поиска

#### 3.1 Основание для поиска

Поиск следует проводить на основании пунктов формулы изобретения, принимая во внимание описание и чертежи (если есть) (Ст.92). Пункты формулы изобретения определяют объем охраны, предоставляемой в случае выдачи европейского патента (Ст. 69(1)).

Ст. 92  
Ст. 69(1)  
Правило 43(6)

#### 3.2 Толкование формулы изобретения

Поиск, с одной стороны, не должен ограничиваться буквальными формулировками формулы изобретения, но, с другой стороны, он не должен быть настолько широким, чтобы включать всё, о чём может умозаключить специалист, изучив описание и чертежи. Поиск должен быть нацелен на те свойства, которые, похоже, являются существенными для изобретения, и принимать во внимание любые изменения в (объективной) технической проблеме, лежащей в основе изобретения, которые могут возникнуть в ходе поиска в результате найденного известного уровня техники (смотрите Главу IV, 2.3 и 2.4 и C-IV, 11.5.2).

Прот. Ст. 69

В этой связи следует отметить, что хотя явные ссылки в пунктах формулы изобретения на признаки, разъясненные в описании, позволяются только если они «крайне необходимы» (Правило 43(6) – также смотрите Главу III, 3.5, и C-III, 4.17), всё же по пунктам формулы, содержащим такие ссылки, следует тоже проводить поиск, если эти технические признаки недвусмысленно определяются конкретными частями из описания.

При толковании формулы изобретения в целях проведения поиска, при поиске также будет учитываться известный уровень техники, включающий технические признаки, которые являются хорошо известными эквивалентами технических признаков заявленного изобретения, что может опорочить изобретательский уровень (смотрите Главу C-IV Приложение, 1.1(ii) ).

#### 3.3 Измененные пункты формулы изобретения

Если европейская заявка не является производной от более ранней международной заявки, то заявитель не имеет права вносить изменения в формулу изобретения до тех пор, пока не получит отчет по европейскому поиску (Правило 137(1)). Следовательно в таких случаях поиск нацелен на формулу изобретения в том виде, как она была изначально подана в европейской заявке, или на совокупность пунктов формулы изобретения, поданных согласно Правилу 57(c) или 58.

Правило 137(1)  
Правило 159(1)(b)  
Правило 161

Однако, если европейская заявка является производной от более ранней международной заявки, то заявитель мог внести изменения в международную заявку на международной стадии: либо после получения отчёта о международном поиске (Ст. 19(1) PCT), либо во время международной предварительной экспертизы (Ст. 34(2)(b) PCT).

Тогда заявитель может указать, что он хочет войти в европейскую фазу с этими или с иным образом измененными документами заявки (включая пункты формулы изобретения) согласно Правилу 159(1)(b). Более того, ЕПВ дает заявителю возможность внести изменения в заявочные документы (включая пункты формулы изобретения) в течение установленного срока (Правило 161(2), смотрите A-VII, 7). Заявка в измененном виде будет служить основой для вспомогательного европейского поиска, проводимого согласно Ст. 153(7) (смотрите II, 4.3 и XII, 2).

### 3.4 Отказ от формулы изобретения

В европейских заявках формулы изобретения, которые считаются оставленными из-за неуплаты пошлин, должны исключаться из поиска. Это относится как к поискам, проводимым по европейским заявкам, поданным напрямую, так и к вспомогательным европейским поискам, проводимым по Евро-РСТ заявкам, вступающим в европейскую фазу (смотрите Главу II, 4.3).

Правило 45(3) Правило 162(4)
---------------------------------

### 3.5 Предвосхищение изменений в формуле изобретения

В принципе, насколько это возможно и разумно, поиск должен охватывать весь объект, к которому относятся пункты формулы изобретения, или к которому, можно предположить, что они будут относиться после внесения изменений (смотрите, однако, VII, 1.3, в случае отсутствия единства изобретения). Например, если заявка, относящаяся к электрической схеме, содержит один или более пунктов, говорящих только о функционировании и способе эксплуатации, а описание и чертежи включают пример с подробным описанием не очевидной транзисторной схемы, то и эта схема должна быть охвачена поиском.

### 3.6 Широкие формулы изобретения

Не следует предпринимать особенных усилий при проведении поиска по необоснованно широким или предполагаемым формулам изобретения, т.е. сверх того, что требуется в отношении объектов, достаточно раскрытых в заявке (Ст.83) и находящих подтверждение в описании (Ст.84). Если, например, в заявке, касающейся и подробно описывающей автоматическую телефонную станцию, пункты формулы изобретения касаются автоматического коммуникационного коммутационного центра, то поиск не должен охватывать автоматические телеграфные станции, коммутационные центры данных и т.п. лишь по причине широкой формулировки формулы изобретения, но он должен быть таким образом расширен, если есть вероятность того, что может быть обнаружен документ, на основании которого может быть выдвинуто разумное возражение по поводу отсутствия новизны или изобретательского уровня. Подобным же образом, если формула изобретения говорит о способе изготовления «импедансного элемента», но описание и чертежи касаются только изготовления резистивного элемента и не дают никакого понятия о том, как с помощью изобретенного способа могут быть изготовлены другие типы импедансного элемента, то расширение поиска до включения, скажем, изготовления конденсаторов, как правило, не будет обоснованным.

Ст. 83 Ст. 84
------------------

Если основной пункт формулы изобретения касается химической обработки подложки, тогда как из описания или из всех примеров видно, что решение проблемы зависит исключительно от свойств натуральной кожи, то очевидно, что поиск не должен быть расширен до охвата областей пластмасс, тканей или стекла.

Аналогичным образом, если описание и чертежи указывают на замок с цилиндром безопасности, тогда как в пунктах формулы изобретения говорится об устройстве, позволяющем проводить индексацию углового положения первого элемента по отношению к двум другим вращающимся элементам, то поиск должен быть ограничен замками. В исключительных случаях, когда нет достаточного раскрытия или подтверждения, и разумный поиск по **всему** объему притязаний в целом становится невозможным, уместным может быть применение процедуры неполного поиска или декларации, заменяющей поисковый отчет согласно Правилу 63 (смотрите VIII, 3).

### **3.7 Независимые и зависимые пункты формулы изобретения**

Поиск, проводимый в документации для проверки независимых пунктов формулы, должен включать и все зависимые пункты (для случаев, где не соблюдается Правило 43(2), смотрите VIII, 4).

Зависимые пункты должны истолковываться как ограниченные всеми признаками из пунктов, от которых они зависят. Таким образом, если объект из независимого пункта является новым, то и объект из зависимых от него пунктов тоже будет новым

Если в результате поиска патентоспособность объекта из независимого пункта формулы не ставится под сомнение, то нет необходимости проводить дальнейший поиск или проверять противопоставленные документы в отношении объекта из зависимых пунктов как такового (смотрите, однако, II, 4.2(iii) и XII, 1.2). Например, если в заявке, относящейся к электронно-лучевым осциллографическим трубкам, в которой независимый пункт направлен на определенные средства по краю фронтальной поверхности трубки для освещения экрана, а зависимый пункт направлен на определенное соединение между фронтальной поверхностью и основной частью трубки, то эксперт должен в тех разделах документации, где он проводит поиск по средствам освещения, также искать средства соединения, будь они в сочетании со средствами освещения или нет. Если после такого поиска патентоспособность средств освещения не ставится под сомнение, то эксперт не должен расширять свой поиск по средствам соединения на другие разделы документации, в которых, вполне вероятно, могут содержаться материалы, касающиеся или специально предлагаемые для таких соединений. Если в заявке на фармацевтический препарат для лечения ногтевых инфекций патентоспособность объекта из независимого пункта, касающегося специфической комбинации активных ингредиентов, не ставится под сомнение в результате поиска, то нет необходимости продолжать поиск по зависимым пунктам, касающимся использования специфического летучего органического растворителя в качестве носителя в этом препарате.

Правило 43(4)

### **3.8 Поиск по зависимым пунктам формулы изобретения**

Однако, если патентоспособность объекта из независимого пункта ставится под сомнение, может возникнуть необходимость оценить,

является ли объект из зависимого пункта сам по себе новым и имеет ли он изобретательский уровень. Для этого следует продолжить поиск в других разделах документации, например, ещё в одной или нескольких дополнительных классификационных рубриках. Такой специальный поиск не следует проводить для признаков, которые являются обычными или широко известны из уровня техники. Однако, если справочники или другие документы, показывающие, что признаки общеизвестны, могут быть быстро найдены, их следует процитировать (смотрите С-IV, 11.8(iii)). Когда в зависимом пункте указаны дополнительные признаки изобретения (т.е. пункты не ограничиваются только более подробным описанием элемента, уже указанного в независимом пункте), зависимый пункт следует рассматривать в комбинации с признаками из независимого пункта и соответствующим образом с ним обращаться (см. С-III, 3.4).

### **3.9 Комбинация элементов в формуле изобретения**

Если формула характеризуется комбинацией элементов (например, А, В, С), то поиск проводится в отношении этой комбинации. Однако, при проведении поиска в определенных разделах документации с этой целью одновременно в этих же разделах следует вести поиск по промежуточным комбинациям и по отдельным элементам (например, по АВ, АС, ВС, а также по А, В и С, отдельно). Поиск в дополнительных разделах документации, как для подкомбинаций, так и для отдельных элементов, должен проводиться, если это действительно необходимо для установления новизны элемента, с целью оценки изобретательского уровня этой комбинации.

### **3.10 Различные категории**

Если в заявке включены пункты формулы, относящиеся к объектам разных категорий, то все они должны быть включены в поиск (для случаев, не соблюдающих Правило 43(2) смотрите VIII, 4). Хотя, если ясно, что формула изобретения продукта является и новой и неочевидной, эксперту не надо вести специальный поиск по формулам изобретения на способ, который неизбежно приведет к изготовлению этого продукта или на использование этого продукта (сравните Главу-III, 3.8 и Главу-IV, 11.12). Даже когда заявка содержит пункты формулы, относящиеся к объектам только одной категории, может оказаться желательным включить в поиск и другие категории. Так, например, кроме случаев указания в заявке на противоположное, можно обычно предположить, что в формуле изобретения, относящейся к химическому процессу, исходные продукты составляют часть известного уровня техники и не требуют проведения поиска; по промежуточным продуктам поиск проводится только тогда, когда они образуют объект одного или более пунктов; но по конечным продуктам всегда надо проводить поиск, за исключением случаев, когда они явно известны.

### **3.11 Объекты, исключаемые из поиска**

Эксперт может исключить некоторые объекты из своего поиска. Такое исключение может являться результатом того, что некоторые объекты не соответствуют положениям ЕПК, касающимся исключений

Правило 63 Правило 62а
---------------------------

из патентоспособности или возможности промышленного применения (см. VIII, 1 и 2).

Также они могут возникать, если заявка настолько не соответствует положениям ЕПК, что значимый поиск становится невозможным по некоторым или по всем пунктам, или по части формулы изобретения, а также по другим причинам (см. VIII, 3), или если заявка не соответствует правилу 43(2) (см. VIII, 4).

### **3.12 Отсутствие единства изобретения**

Также, если формула изобретения в заявке касается не только одного изобретения, и даже не группы изобретений, связанных так, что они образуют единый общий изобретательский замысел, то поиск обычно будет ограничиваться тем изобретением или той связанной группой изобретений, которые первыми упоминаются в формуле (см. Главу VII). Об ограничении поиска по вышеуказанным причинам будет сообщено заявителю в сообщении, которое будет сопровождать отчёт по частичному поиску (см. VII, 1.2).

Правило 64
------------

### **3.13 Техническая предыстория**

В некоторых случаях желательно расширить поиск, включив «техническую предысторию» заявленного изобретения. Это означает распространение поиска на:

- преамбулу пункта формулы, т.е. часть, идущую перед словами «характеризующийся тем-то» или «характеризующийся тем, что»;
- предшествующий уровень техники, о котором в вводной части описания заявки говорится, что он известен, но он не идентифицирован конкретными ссылками;
- общую техническую предысторию изобретения (часто называемую «общий уровень техники»).

## Глава IV Процедура и стратегия поиска

### 1. Процедура перед проведением поиска

#### 1.1 Анализ заявки

Когда эксперт берёт заявку, по которой надо провести поиск, то первым делом, руководствуясь положениями Главы III, 3, он должен определить, в чем заключается объект заявленного изобретения. Для этого он должен провести критический анализ формулы изобретения в свете описания и чертежей. Он должен в частности изучить содержание формулы изобретения, описания и чертежей достаточно хорошо, чтобы определить проблему, лежащую в основе изобретения, изобретательский замысел, ведущий к её решению, существенные для этого решения признаки, заявленные в пунктах формулы, и получаемые результаты и эффекты (смотрите, однако, III, 3.5).

Более того, если технические признаки, не включенные в формулу изобретения, в описании указываются как существенные для решения заявленной проблемы, то по этим признакам тоже следует провести поиск (см. C-III, 4.3(ii) и T 32/82, OJ 8/1984, 354).

#### 1.2 Формальные недостатки

Поиск проводится одновременно с формальной экспертизой. Если эксперт обнаруживает какие-то формальные недостатки, которые не были замечены Принимающей секцией, он посредством внутренней коммуникации обращает на них внимание Принимающей секции (или Отдела экспертизы в случае, если это дополнительный поиск, проводимый по запросу этого отдела), которая предпринимает соответствующие действия. При этом эксперт не должен повторять задачи Принимающей секции и не должен заниматься трудоемкими запросами по этим вопросам. К недостаткам, которые может заметить эксперт, относятся:

(i) физические недостатки заявки (см. A-III, 3.2), включая:

- (a) отсутствие перечня последовательностей как на бумаге, так и в электронной форме (Правило 30(1) и Специальное Издание No. 3, OJ EPO 2007, C.1);
- (b) неправильный порядок или расположение нумерации страниц и/или неиспользование арабских цифр для нумерации страниц (Правило 49(6));
- (c) наличие чертежей в описании или/или в пунктах формулы (Правило 49(9));
- (d) наличие подтирок и/или других исправлений в заявочных документах, ставящих под сомнение подлинность содержания и/или возможность хорошего воспроизведения (Правило 49(12));

Ст. 90(1) Ст. 92 Ст. 78 Ст. 53(a) Правила 30 по 34, 40 по 50 и 55 по 58
--

Ст. 90(3) Правило 57
-------------------------



(ii) наличие запрещенных объектов в заявке:

Ст. 53(a)  
Правило 48(1)(a) и (b)

(a) которые противоречат «общественному порядку» (см. A-III, 8.1, C-II, 7.2 и C-IV, 4.1 по 4.3); или

(b) представляющих собой пренебрежительные заявления (см. A-III, 8.2). Следует отметить, однако, что справедливые замечания, о которых говорится в C-II, 7.3, разрешены;

(iii) несоблюдение требований по депонированию биологического материала (см. A-IV, 4), в частности в отношении правильного указания в заявке депозитария и входящего номера биологического материала, присвоенного ему депозитарием (Правило 31(1)(c), см. G 2/93, OJ 5/1995, 275 и A-IV, 4.2).

Правила 31 по 33

(iv) неверное обозначение заявки как выделенной заявки согласно Ст. 76 (1) (см. A-IV, 1.3.2, Правило 41(2)(e)).

### 1.3 Документы, на которые есть ссылки в заявке

Документы, процитированные в рассматриваемой заявке, должны быть изучены с точки зрения того, приводятся ли они для указания отправной точки изобретения, существующего уровня техники или они предлагают альтернативные решения той же проблемы, или если они необходимы для правильного понимания заявки (однако, см. IV, 2.4). Однако, если очевидно, что такие ссылки касаются только деталей, не имеющих прямого отношения к заявленному изобретению, то ими можно пренебречь. Если встречается такой редкий случай, что в заявке имеется ссылка на неопубликованный и никаким образом не доступный для Поискового отдела документ, и документ этот кажется настолько существенным для правильного понимания изобретения, что без знания его содержания значимый поиск будет невозможным, то Поисковый отдел должен использовать процедуру, описанную в Правиле 63, и попросить заявителя представить этот документ или указать, по какому объекту следует провести поиск (см. B-VIII, 3). Если копия этого документа не будет получена в течение срока, указанного в Правиле 63(1), и заявитель не сможет убедить Поисковый отдел, своевременно отреагировав на уведомление, переданное согласно Правилу 63(1), в том, что этот документ не имеет существенного значения для представительного поиска, то будет составлен отчёт по неполному поиску или, если это применимо, декларация, заменяющая поисковый отчёт согласно Правилу 63 (см. B-VIII, 3.2). Такой отчёт по неполному поиску или декларация будут выданы с указанием следующих оснований:

(i) отсутствие документа сделало изобретение недостаточно раскрытым в значении Ст. 83; и

(ii) недостаточность раскрытия, упомянутая в пункте (i), была столь значительна, что представительный поиск не был возможен хотя бы по части заявленного изобретения (см. VIII, 3).

Также следует отметить, что если заявитель представляет этот документ после того, как составляется поисковый отчёт и поисковое

заключение (если применимо, см. XII, 8), возможно, будет проведен дополнительный поиск по объектам, изначально не вошедшим в поиск, благодаря исправлению недостатков, которые привели к неполноте поиска (см. C-VI, 8.2). Однако, заявители должны знать, что такая поздно представленная информация может приниматься во внимание в отношении достаточности раскрытия согласно Ст.83 только при определенных условиях (см. C-II, 4.17).

#### **1.4 Реферат; официальная классификация, название изобретения; публикация**

Затем эксперт должен рассмотреть реферат (вместе с названием изобретения и рисунком (если есть) чертежей, который будет опубликован с рефератом) на соответствие требованиям, изложенным в имплементирующей Инструкции (см. Главу XI). Так как реферат должен соотноситься с заявкой в том виде, как она подана, то эксперт должен его рассмотреть и окончательно определить его наиболее полное содержание перед тем, как проводить поиск, чтобы не попасть непреднамеренно под воздействие результатов поиска. Если срок публикации заявки наступает до того, как будет составлен поисковый отчет (публикация A2), то эксперт должен установить официальную классификацию заявки намного раньше, чем он проведет поиск (см. V, 4); в таком случае он одновременно изучает и реферат для целей публикации. Это изучение реферата должно только подтвердить, что он относится к рассматриваемой заявке и не противоречит названию изобретения или классификации заявки. В случае публикации A1 информация по реферату, названию изобретения и чертежам, которые должны быть опубликованы вместе с рефератом, если они есть, передается заявителю в сообщении, сопровождающем поисковый отчет. Если поисковый отчет публикуется отдельно (публикация A3), то эта информация не передается в сообщении. Эксперт также переводит название изобретения на два других официальных языка.

Правило 66  
Правило 47  
Правило 68(1)

## **2. Стратегия поиска**

### **2.1 Предмет поиска; ограничения**

После того, как определен предмет изобретения, как это описано в IV, 1.1, желательно, чтобы эксперт сначала письменно подготовил формулировку поиска, чтобы как можно точнее определить предмет поиска. Во многих случаях этой цели будут служить один или несколько пунктов формулы, но может возникнуть необходимость в их обобщении, чтобы охватить все аспекты и варианты осуществления изобретения. В это же время следует помнить об объектах, исключаемых из поиска (см. VIII, 1 и 2), и об отсутствии единства изобретения (см. VII, 1.1). Эксперту, возможно, придется ограничить поиск из-за того, что настолько не соблюдаются требования ЕПК, что проведение представительного поиска становится невозможным (см. VIII, 3), или из-за того, что заявка не соответствует Правилу 43(2) (см. процедуру, описанную в VIII, 4). Любые ограничения поиска на этих основаниях должны быть отмечены в отчете о поиске или в декларации, заменяющей отчет о поиске согласно Правилу 63 или Правилу 62A. В декларации должны быть указаны причины таких ограничений согласно Правилу 63 (см. X, 8(iii)). Для целей

Правило 63  
Правило 62a

последующего делопроизводства эта декларация или отчет о неполном поиске будут рассматриваться как отчет о поиске.

## **2.2 Формулирование стратегии поиска**

Затем эксперт должен начать процесс поиска, сформулировав стратегию поиска, т.е. план, состоящий из поисковых формулировок, выражающих предмет поиска, в результате определяются разделы документации, которые надо проверить при поиске. В начальной фазе поисковая стратегия будет иметь одну или несколько комбинаций основных компонентов, упомянутых в III, 2.2. Процесс поиска должен быть интерактивным и многократным в том смысле, что эксперт должен будет перестраивать свои начальные поисковые формулировки в зависимости от полезности найденной информации (см III, 1.1; IV, 2.4 и IV, 2.6). При использовании классификационных рубрик эксперт должен выбирать проверяемые при поиске классификационные рубрики, как во всех областях, имеющих прямое отношение к объекту, так и в смежных областях. Выбор классификационных рубрик в смежных областях должен ограничиваться следующим:

- (i) более высокими подразделами, позволяющими проводить поиск с помощью абстрагирования (обобщения) настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения, и
- (ii) параллельными подразделами, учитывая при этом, что рассматриваемые области будут становиться всё менее связанными.

Когда эксперт сомневается, в каких областях следует вести поиск, он может попросить совета у соответствующей дирекции из «Главной дирекции по инструментам» (Principal Directorate Tools).

Обычно возможны бывают несколько стратегий поиска и эксперт должен использовать собственную экспертную оценку, основываясь на своем опыте и знании имеющихся поисковых аппаратов, чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию поиска для конкретного рассматриваемого случая. Он должен отдать предпочтение такой стратегии поиска, при которой будут проверяться разделы документации, в которых вероятность нахождения релевантных документов наиболее высока. Обычно предпочтение отдается основной области техники, к которой относится заявка, начиная с базовых компонентов (см. III, 2.2), наиболее релевантных для конкретных примеров и предпочтительных вариантов воплощения заявленного изобретения.

## **2.3 Проведение поиска; типы документов**

Эксперт затем должен провести поиск, нацеливая свое внимание на документы, имеющие значение с точки зрения новизны и изобретательского уровня. Он также должен принимать во внимание документы, которые могут оказаться важными по другим причинам, например:

- (i) конфликтующие документы (см. VI, 4), которыми могут быть:
  - (a) опубликованные европейские заявки согласно Ст. 54(3) (см. C-IV, 7.1 и 7.1.1);
  - (b) опубликованные международные заявки согласно Ст. 54(3) и Ст. 153(3) и (5) (см. C-IV, 7.2);
  - (c) опубликованные национальные заявки Договаривающихся стран ЕПК согласно Ст. 139(2) (см. C-IV, 8 и C-III, 8.4);
  - (d) Любые документы, опубликованные в течение срока приоритета заявки, которые могут оказаться релевантными согласно Ст. 54(2) в случае недействительной даты приоритета.

Будучи опубликованными в течение срока приоритета рассматриваемой заявки, такие заявки указываются в поисковом отчёте как документы "P" (см. X, 9.2(iv)); будучи опубликованными после даты европейской или международной подачи, они указываются в поисковом отчёте как документы "E" (см. X, 9.2(vi));

- (ii) документы, ставящие под сомнение действительность любого заявляемого приоритета (см. 3 и C-V, 1.4.1), которые указываются в поисковом отчёте как документы "L" (см. X, 9.2(viii)(a));
- (iii) документы, способствующие лучшему или более правильному пониманию заявленного изобретения, которые указываются в поисковом отчёте как документы "T" (см. X, 9.2(v));
- (iv) документы, иллюстрирующие техническую предысторию, которые указываются в поисковом отчёте как документы "A" (см. X, 9.2(ii));
- (v) заявки на европейские патенты, имеющие ту же дату подачи или приоритета, что и заявка, по которой ведется поиск, от того же заявителя и касающиеся того же изобретения и следовательно имеющие значение с точки зрения двойного патентования (см. C-IV, 7.4), и которые указываются в поисковом отчёте как документы "L" (см. X, 9.2(viii)(c));
- (vi) документы, указывающие или устанавливающие дату публикации какого-то документа взятого из интернета (см. C-IV, 6.2), которые указываются в поисковом отчёте как документы "L" (см. X, 9.2(viii)(b)); и
- (vii) документы, найденные в интернете, не имеющие даты публикации, но которые эксперт, тем не менее, хочет указать, чтобы проинформировать заявителя о третьих сторонах (ср. C-IV, 6.2.4), которые также указываются как документы "L" (см. X, 9.2(viii)).

Однако эксперт не должен тратить слишком много времени ни в поисках этих документов, ни в рассмотрении этих вопросов, если только нет особых оснований для этого в конкретных случаях (см. VI, 5.3 и XII, 4).

Эксперт должен сосредоточить свои усилия на использовании таких стратегий поиска, которые обнаружат разделы документации, с наибольшей вероятностью содержащие релевантные документы, а при определении целесообразности расширения поиска на другие менее релевантные разделы документации он всегда должен учитывать уже полученные результаты поиска.

#### **2.4 Переформулирование предмета поиска**

Эксперт должен постоянно оценивать результаты своего поиска и при необходимости по-новому формулировать предмет поиска.

Например, полученные промежуточные результаты поиска могут потребовать внесения изменений в подбор классификационных рубрик, по которым будет проводиться поиск, или в порядок ведения поиска в них. Эксперт также должен на основании собственной экспертной оценки и с учетом полученных результатов принимать решение в любой момент в ходе систематического поиска, не следует ли ему подходить к поисковой документации каким-то иным способом, например, проверяя:

(i) документы, на которые имеются ссылки в релевантных документах, найденных в ходе поиска, например, упомянутые в описании или в поисковом отчете, либо

(ii) документы, в которых есть ссылки на релевантные документы, найденные в ходе поиска;

или не следует ли ему обратиться к документации, не имеющейся в распоряжении Поискового отдела ведомства (см. главу IX). При ведении поиска во внешних фондах документации по материалам, касающимся неопубликованных объектов, и используя не полностью безопасные соединения, как например, интернет, эксперт должен быть очень осмотрительным, чтобы нечаянно не раскрыть конфиденциальный материал, например, какую-то часть неопубликованной патентной заявки.

#### **2.5 Наиболее близкий предшествующий уровень техники и его влияние на поиск**

Может так случиться, что эксперт не найдет никаких документов, опубликованных до самой ранней даты приоритета, которые бы порочили новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения. В таком случае эксперт должен, когда это возможно, в поисковом отчете дать ссылку хотя бы на тот предшествующий уровень техники, найденный в ходе поиска, который раскрывает решение той же проблемы, что лежит в основе заявленного изобретения (причем проблема может меняться в зависимости от найденного уровня техники (Глава-IV, 11.5.2), а известное решение должно быть технически наиболее близким к заявленному решению («наиболее близкий предшествующий уровень техники»). Такой известный уровень техники должен быть указан в поисковом отчете как документ «А» (см. X, 9.2(ii)). Если такой документ не может быть найден, то эксперт должен указать в качестве наиболее близкого предшествующего уровня техники документ, в котором решается проблема, тесно связанная с проблемой, лежащей в основе

заявленного изобретения, и в котором решение технически наиболее схоже с тем, что предлагается в рассматриваемой заявке.

Если эксперт находит документы, которые случайно оказываются порочащими новизну заявленного изобретения (они указываются как «X»), но не влияют на его изобретательский уровень после внесения соответствующих изменений в заявку, и не находит никаких других документов, порочащих изобретательский уровень, то он должен дальше действовать вышеописанным образом.

В случае, если имеется европейская заявка, производная от международной заявки, по которой проводится вспомогательный европейский поиск после вхождения в европейскую фазу (см. Ст.153(7) – см. II, 4.3), возможно, что эксперт не найдет новых релевантных документов по известному уровню техники помимо тех, на которые уже имеются ссылки в отчёте о международном поиске, составленном международным поисковым органом. В таких случаях позволительно во вспомогательном европейском поисковом отчёте не приводить никаких дальнейших релевантных документов (см. X, 9.1.4).

## **2.6 Прекращение поиска**

По соображениям экономии эксперт может решить прекратить поиск, если вероятность нахождения дополнительного релевантного известного уровня техники становится слишком низкой по сравнению с затрачиваемыми на поиск усилиями. Поиск также может быть прекращен, если обнаруживаются документы, ясно демонстрирующие отсутствие новизны во всем объекте аявленного изобретения и в его уточнениях в описании, помимо признаков обычных и общеизвестных в рассматриваемой области, применение коих не будет включать изобретательский уровень. Поиск же по коллидирующим заявкам должен быть всегда завершен в отношении проверки их наличия в имеющейся документации.

## **3. Процедура после завершения поиска**

### **3.1 Подготовка отчёта о поиске**

После завершения поиска эксперт должен выбрать среди найденных документов те, на которые следует ссылаться в отчёте. Это всегда должны быть самые релевантные документы (они будут специально охарактеризованы в отчёте (см. X, 9.2). Менее релевантные документы могут указываться, только если они касаются каких-то аспектов или деталей заявленного изобретения, которых не касаются документы, уже отобранные для ссылок. В случае сомнений или граничных условий в отношении новизны и изобретательского уровня, эксперт должен приводить побольше ссылок, чтобы дать возможность Отделу экспертизы более внимательно рассмотреть эти вопросы (см. III, 1.1).

Чтобы избежать ненужных затрат, эксперт не должен делать ссылки на большее количество документов, чем требуется, т.е. если имеется несколько документов одинаковой релевантности, то обычно в отчёте достаточно привести ссылку на один из них. В любом случае, к

поисковом отчёту прилагается приложение, составляемое компьютером и перечисляющее все имеющиеся патентные документы принадлежащие к тому же семейству патентов. При выборе из этого перечня документов для ссылок эксперт должен также учитывать языковое удобство и отдавать предпочтение документам, составленным на языке заявки (см. X, 9.1.2).

После этого эксперт составляет отчёт по поиску.

### **3.2 Документы, обнаруженные после завершения поиска**

Бывает, что после составления поискового отчёта Поисковый отдел обнаруживает дальнейшие релевантные документы (например, при более позднем поиске по родственной заявке). Копии таких документов следует отправить с сопроводительным письмом в Принимающий отдел, который, в зависимости от того, на какой стадии находится делопроизводство, может выбрать один из трех следующих вариантов действий. Эти документы будут добавлены в поисковый отчёт до завершения его подготовки к публикации. До подачи ходатайства о проведении экспертизы о таких позже обнаруженных документах заявитель будет извещен в дополнении к поисковому отчёту, и эта информация будет опубликована. На более поздних стадиях эти документы могут быть использованы при экспертизе.

### **3.3 Ошибки в отчёте по поиску**

Если в поисковом отчёте обнаруживается существенная ошибка до его публикации, то составляется новый поисковый отчёт, отменяющий предыдущий.

Если поисковый отчёт уже был отправлен заявителю согласно Правилу 65, но еще не был напечатан, об этой ошибке немедленно сообщается заявителю.

Если серьезная ошибка обнаруживается после опубликования поискового отчёта, то в «Европейском патентном бюллетене» печатается исправление, а заявитель и Отдел экспертизы получают соответствующие уведомления. Если ошибка заключается в указании неверного документа, как противопоставленного, то передается верный документ.

## **Глава V Предварительная классификация (маршрутизация) и официальная классификация европейский патентных заявок**

### **1. Определения**

Под словами «предварительная классификация» подразумевается первая стадия выбора маршрута для целей внутреннего делопроизводства, при которой объект заявленного изобретения (или первого заявленного изобретения, если их несколько) получает широкое определение посредством соответствующих классификационных индексов.

Под словами «официальная классификация» имеется ввиду присвоение соответствующих классификационных индексов, идентифицирующих технический объект заявленного изобретения (или объектов каждого заявленного изобретения, если их несколько); при чем эта идентификация должна быть настолько точно и всеохватывающей, насколько позволяет классификация. Кроме того, какой-то дополнительной информации, содержащейся в классифицируемом документе, могут быть присвоены необязательные классификационные или индексирующие символы, которые определяются согласно «Руководству по международной патентной классификации» (Guide to the International Patent Classification), публикуемому ВОИС (см. также вебсайт ВОИС). Официальная классификация заявки на европейский патент производится экспертом, который использует классификационные индексы из правил МПК для заявленных изобретений («обязательная классификация»). Он может также присвоить соответствующие классификационные индексы и/или индексирующие коды какой-то дополнительной информации («необязательная классификация»), как описано в действующем на тот момент Руководстве по МПК.

### **2. Предварительная классификация (маршрутизация)**

Чтобы заявка попала в соответствующую дирекцию, необходимо провести предварительную классификацию. Классификация на этой стадии должна быть такого уровня точности, какой возможен на основании быстрого и поверхностного изучения документа (например, названия изобретения и независимый пункт или пункты формулы изобретения). Однако, этот уровень должен быть достаточно конкретным, чтобы не возникало необходимости в какой-то дальнейшей промежуточной предварительной классификации перед направлением дела в дирекцию соответствующей компетенции. Самым подходящим уровнем в свете вышеизложенных соображений является уровень подкласса. Только в очень редких случаях, когда подкласс исключительно велик или разнороден, требуется предварительная классификация до основного уровня («00») или подгруппы. Классификация должна указываться с помощью соответствующих символов в специально отведенном месте в досье.



Предварительная классификация, необходимая для первого отправления дела на дальнейшее рассмотрение, должна основываться на независимых пунктах формулы изобретения. Если в результате появляется предварительная классификация по сразу нескольким подклассам, то выбор падает на тот подкласс, который кажется наиболее уместным для заявленного изобретения (или для первого заявленного изобретения, если нет единства изобретения). Это и есть та предварительная классификация, которая должна быть указана на досье.

В большинстве случаев никакой дальнейшей классификации не требуется, чтобы распределить заявки по поисковым отделам в дирекции, но если возникает такая необходимость, то эксперт, отвечающий за всю область техники, должен организовать такое распределение самым целесообразным образом.

### **3. Неверная предварительная классификация**

Если когда заявка попадает в дирекцию оказывается, что она была неправильно предварительно классифицирована и соответственно неправильно направлена, то она переклассифицируется и перенаправляется получившей её дирекцией; при этом соответствующим образом меняется обозначение на досье. Обычно это делается по взаимному согласию с дирекцией, в которую предлагается переправить дело. Однако, бывают случаи, по поводу которых возникают разногласия или неясность в отношении классификационных границ, или дирекция, рассматривающая дело, не уверена в его правильной классификации. В таких случаях дирекция, у которой находится дело, не должна тратить время, пытаясь разрешить этот вопрос, а должна проконсультироваться со специалистами по классификации из Главной Дирекции по инструментам (Principal Directorate Tools) и при необходимости направить дело им.

### **4. Официальная классификация заявки**

Официальная классификация заявки на европейский патент осуществляется экспертом, как описано выше в V, 1. Желательно, чтобы это делалось после того, как он изучит содержание заявки перед проведением поиска. Однако, если заявка должна быть опубликована до того, как будет составлен поисковый отчёт, эксперт должен достаточно хорошо изучить заявку, чтобы определить официальную классификацию на этой более ранней стадии (см. X, 5).

Если официальная классификация заявки оказывается по более, чем одному подклассу или по более, чем одной основной группе («00») в подклассе, то все эти классификации должны быть присвоены. Изобретение, в том виде, как оно заявлено, следует отличать от полученных классификаций или/и индексирующих кодов. Кроме того, если надо присвоить несколько индексов самому изобретению, то тот индекс, который, по мнению эксперта, наиболее адекватно его определяет, или если возникают трудности, то тот индекс, по которому приводится больше всего информации, должен быть указан первым, например, для того чтобы облегчить направление заявки по назначению в дальнейшем.

Классификацию надлежит определить без учета возможного содержания заявки в случае внесения изменений, т.к. данная классификация будет относиться к раскрытию в опубликованной заявке, т.е. в том виде как она подана. Если же понимание экспертом изобретения или содержания заявки существенно изменится после проведения поиска (например, благодаря найденному предшествующему уровню техники или выяснению некоторых явных непонятностей), то эксперт должен соответствующим образом изменить классификацию, если подготовка к публикации ещё не была завершена.

#### **5. Классификация в поздно опубликованных поисковых отчётах**

Если поисковый отчёт ещё не готов ко времени публикации заявки и соответственно публикуется потом отдельно, а эксперт счел нужным по причинам, указанным в последнем абзаце пункта V, 4 выше, изменить начальную классификацию, то он должен указать измененную классификацию в поисковом отчёте, отметив, что она и является официальной классификацией, а не та, что напечатана с заявкой (последняя становится просто «классификацией для публикации»). Но таким образом менять классификацию следует только, если эксперт полностью уверен в необходимости этого.

Если заявка на европейский патент классифицируется и публикуется без отчёта о европейском поиске (публикация A2), то отчёт о европейском поиске публикуется отдельно после публикации заявки (публикация A3). Может так случиться, что за время, прошедшее с публикации европейской заявки (публикация A2) до публикации отдельно поискового отчёта (публикация A3), в МПК будут внесены изменения.

В таком случае эксперт должен использовать в отчёте о поиске ту версию МПК, которая была действительна на момент публикации заявки.

#### **6. Классификация в случае неясного объема изобретения (например, при частичном поиске)**

Если объем изобретения неясен, то классификацию следует основывать на том понимании изобретения, которого можно достигнуть. Позже её следует изменить, если в результате поиска неясности прояснятся, как обсуждалось в последнем абзаце пункта V, 4.

#### **7. Классификация в случае отсутствия единства изобретения**

Если возникает возражение по поводу отсутствия единства изобретения, то все изобретения должны быть классифицированы, т.к. все они будут раскрыты в опубликованной заявке. Каждое заявленное изобретение должно быть классифицировано так, как описано в пункте V, с 4 по 6.

## **8 Проверка официальной классификации**

Как правило, после выхода из Поискового отдела заявки не подвергаются систематическим проверкам, чтобы подтвердить правильность официальной классификации, обозначенной экспертом. Однако ведомство может проводить некоторые выборочные проверки, если посчитает нужным для обеспечения правильного и единообразного применения МПК. Директор может, конечно, организовывать такие проверки, какие посчитает нужным, с учетом опыта его экспертов до того, как заявки покинут его дирекцию.

## Глава VI Уровень техники

### 1. Общие положения

Общие соображения по вопросу уровня техники и патентоспособности, особенно в отношении определения новизны и изобретательского уровня, изложены в Главе IV.

### 2. Уровень техники: устное раскрытие и т.д.

Согласно Правилу 33 (a) и (b) PCT, устное раскрытие, использование, показ на выставке и т.п. признаются уровнем техники, только если они подтверждены в письменном раскрытии. В отличие от этого, согласно Статье 54 ЕПК, публичное устное описание, использование и т.п. считаются известным уровнем техники. Однако эксперт, проводя европейский поиск, должен противопоставлять устное описание и т.п. как известный уровень техники, только если у него имеется письменное подтверждение или он по иным причинам убежден, что эти факты можно доказать. Ссылки на устное раскрытие, предшествующее публичное использование, раскрытие посредством продажи и т.п. обычно используются оппонентами в производствах по возражениям (см. D-V, 3).

### 3. Приоритет

Если заявленные даты приоритета не могут быть подтверждены на этой стадии, то останется неясность в отношении их действительности, и поиск коллидирующих заявок должен быть расширен, чтобы охватить все опубликованные заявки с самой ранней заявленной датой приоритета вплоть до даты подачи (не до заявленной даты даты приоритета) рассматриваемой заявки (см. IV, 2.3 и XII, 4).

### 4. Коллидирующие заявки

#### 4.1 Потенциально коллидирующие европейские и международные заявки

Ст. 54(3)

Обычно, если поиск заканчивается в течение менее восемнадцати месяцев после даты европейской или международной подачи заявки (дата подачи в соответствии со статьей 80, а не заявленная дата приоритета), то невозможно будет в ходе него сделать полный поиск потенциально коллидирующих европейских и международных заявок. Поэтому такой поиск придется выполнить Отделу экспертизы на стадии экспертизы (см. главу-VI, 8.1).

#### 4.2 Более ранние национальные права

Ст. 139(2)

Также могут иметься национальные заявки одного или нескольких государств, указанных в европейской заявке, даты подачи которых приоритетны по отношению к дате подачи или дате приоритета европейской заявки и которые были опубликованы как национальные заявки или патенты на эту дату или позже.

Хотя такие заявки не являются препятствием для выдачи европейского патента, но только основанием для аннулирования в соответствующих Договаривающихся государствах, они могут быть важны для заявителя (см. Главу III, 8.4). Поэтому если такие заявки имеются в документации, то они учитываются и упоминаются для сведения в поисковом отчёте (см. X, 9.2(vi)). Однако специального поиска с целью найти их не следует проводить (см. IV, 2.3).

## **5. Референтная дата для документов, процитированных в поисковом отчёте, дата подачи и дата приоритета**

### **5.1 Проверка заявляемой даты приоритета**

Если обоснованность притязания на приоритет не может быть проверена на стадии поиска (см. XII, 4), то основной референтной датой для поиска должна быть принята дата подачи европейской заявки, присвоенная ей Принимающей секцией. (В отношении референтной даты для поиска по коллидирующим заявкам смотрите VI, 3).

Ст. 80 Правило 40 Ст. 90(3) Ст. 54(2)
--

### **5.2 Промежуточные документы**

Поисковый отдел принимает во внимание документы, опубликованные с самой ранней даты приоритета до даты подачи рассматриваемой заявки, и эти документы указываются в поисковом отчёте (см. X, 9.2(iv)). Если заявка имеет более, чем одну дату приоритета, для идентификации этих документов берется самая ранняя дата. Когда эксперт решает, какие документы выбрать как противопоставленные для поискового отчёта, то он смотрит на эти даты, и желательно, чтобы он выбрал документы, опубликованные до даты приоритета. Т.е. например, если есть два документа, один из которых опубликован до даты приоритета, а другой после этой даты, но до даты подачи, а во всех остальных отношениях эти документы равно релевантны, то эксперт должен выбрать первый (см. IV, 3.1, 2-й абзац).

### **5.3 Сомнения по поводу обоснованности притязаний на приоритет; расширение поиска**

Отдел экспертизы ответственен за проверку обоснованности притязаний на приоритет. Однако, если в ходе поиска обнаруживается промежуточный уровень техники (см. VI, 5.2) или потенциально известный уровень техники согласно Статье 54(3), то Поисковый отдел должен, по возможности, проверить обоснованность притязаний на приоритет (см. XII, 4, и V, с 1.2 по 1.5 и 2). Более того, документы, показывающие, что притязания на приоритет, возможно, необоснованны (например, более ранняя заявка или патент того же заявителя, показывающие, что заявка, по отношению к которой испрашивается приоритет, возможно, не является первой заявкой по рассматриваемому изобретению), должны быть процитированы в поисковом отчёте (см. X, 9.2(viii)). Однако, обычно для этих целей не следует предпринимать специальных поисковых усилий, кроме случаев, когда на то есть особые причины, например, когда приоритетная заявка является частично продолжающей заявкой к более ранней заявке, по

отношению к которой приоритет не испрашивается (см. IV, 2.3 и C-V, 2.4.4). Иногда тот факт, что страна проживания заявителя не является страной приоритетной заявки, тоже может указывать на то, что это не первая подача, тем самым оправдывая некоторое расширение поиска.

Если поиск расширяется с такой целью, то он должен быть направлен на:

- (i) опубликованные патентные документы, поданные ранее, чем заявленная дата приоритета, например (предположим, что заявитель один и тот же во всех заявках):

дата:	заявка:	объект:
01.03.98	GB1 подана	A
30.05.98	GB2 подана	A
30.05.99	EP1 подана (претендует на приоритет GB2)	A
10.09.99	GB1 опубликована	A

Во время поиска для EP1 эксперт нашел опубликованную заявку GB1. GB1 может опорочить заявленный приоритет EP1, т.к. она была подана раньше, чем GB2. Таким образом, опубликованная GB1 должна быть процитирована в поисковом отчете как документ "L" в соответствии с X, 9.2(viii)(a); либо

- (ii) опубликованные патентные документы, претендующие на приоритет заявки, поданной ранее, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, например (предположим опять, что заявитель один и тот же во всех заявках):

дата:	заявка:	объект:
01.03.98	GB1 подана	A
30.05.98	GB2 подана	A
01.03.99	US1 подана (претендует на приоритет GB1)	A
30.05.99	EP1 подана (претендует на приоритет GB2)	A
15.04.00	US1 опубликована	A

Опубликованная US1 была найдена во время поиска для EP1. GB1 может опорочить приоритет EP1, т.к. она была подана раньше, чем GB2. US1, претендующая на приоритет GB1, должна, таким образом, быть процитирована в поисковом отчете как документ "L" в соответствии с X, 9.2(viii)(a).

#### 5.4 Документы, опубликованные после даты подачи

Обычно при поиске не принимаются во внимание документы, опубликованные после даты подачи заявки. Однако некоторое расширение поиска иногда требуется по конкретным причинам, как видно из пунктов VI, 2 to 4, и VI, 5.3.

Могут быть и другие ситуации, при которых документ, опубликованный после даты подачи, оказывается релевантным, например, более поздний документ, содержащий принцип или теорию, лежащие в основе изобретения, и полезный для лучшего понимания изобретения, или более поздний документ, показывающий, что логика или факты, лежащие в основе изобретения, неверны (см. Ст. 84 и Главу III, 6.3). Поиск не следует расширять специально для такой цели, но если эксперту известны документы такого характера, то они могут быть включены в отчёт для ссылок (см. X, 9.2(v)).

## **5.5 Непорочание раскрытия**

Раскрытия изобретения не должны приниматься во внимание, если они произошли не раньше, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на европейский патент (см. G3/98 и G2/99, OJ 2/2001, 51) и если они явились результатом явного злоупотребления в отношении изобретателя или его законного правопреемника, или результатом показа на официальной или официально признанной международной выставке. Тем не менее поисковый отдел должен дать ссылку в отчёте на любые документы, которые он считает могут подпадать под категории, упомянутые в X, 9.2(viii). В таком случае референтная дата для поиска будет дата подачи заявки (см. VI, 5.1 и XII, 4). Так как обычно вопрос о злоупотреблении поднимается только после передачи поискового отчёта и поискового заключения (если применимо, см. XII, 8), а в связи с раскрытием на выставке встает вопрос идентичности показанного и заявленного изобретения, то оба эти вопроса расследуются Отделом экспертизы.

Ст. 55(1)(a) и (b) Правило 25
----------------------------------

## **6. Содержание раскрытий предшествующего уровня техники**

### **6.1 Общие замечания**

Как правило, Поисковый отдел выбирает для противопоставления только документы, имеющиеся в поисковой документации или доступные ему каким-то другим образом. В таком случае не возникает никаких сомнения по поводу содержания противопоставляемых документов, т.к. эксперт обычно физически проверяет каждый противопоставленный документ.

### **6.2 Противопоставление документов, соответствующих документам, не имеющимся или не опубликованным на одном из официальных языков ЕПВ**

При некоторых обстоятельствах может быть противопоставлен документ, чье содержание не было проверено, при условии что есть основания предполагать, что его содержание идентично содержанию другого документа, который эксперт проверил. В таком случае оба документа должны быть упомянуты в поисковом отчёте так, как это указано в конце пункта X, 9.1.2. Например, вместо документа, опубликованного до даты подачи на языке, не используемом в ЕПВ, и выбранного для противопоставления, эксперт мог изучить соответствующий ему документ (например, другой член из того же семейства патентов или перевод статьи) на официальном языке ЕПВ и, возможно, опубликованный после даты подачи. Также можно

предполагать, при отсутствии явных указаний на противоположное, что содержание реферата имеется и в исходном документе.

Также следует предполагать, что содержание отчёта об устном выступлении соответствует самому выступлению.

Перед тем, как противопоставлять документ на незнакомом ему языке, эксперт должен убедиться, что это релевантный документ (например, с помощью перевода, сделанного коллегой, с помощью соответствующего документа или реферата на знакомом языке, с помощью чертежа или химической формулы в этом документе, или просмотрев индексы базы данных по техническому содержанию этого документа (см. X, 9.1.3)).



## Глава VII Единство изобретения

### 1. Общие замечания

#### 1.1 Отчёт о частичном европейском поиске

Если поисковый отдел сочтет, что европейская заявка не соответствует требованию единства изобретения (см. III, 7), он должен провести по ней поиск и составить Отчёт о частичном европейском поиске согласно Правилу 64(1) по тем частям заявки, которые касаются первого изобретения, упоминаемого в формуле изобретения (или группы изобретений, образующих единство). Отчёт о частичном европейском поиске дополняется перечнем отдельных изобретений.

Правило 64

В отношении поискового заключения в случае отсутствия единства изобретения смотрите Главу XII, 6.

При определении того, какое же изобретение или единая группа изобретений, упоминается первым в формуле изобретения, эксперт принимает во внимание содержание зависимых пунктов формулы, игнорируя тривиальные пункты (см. III, 3.8).

#### 1.2 Предложение оплатить дополнительные пошлины за поиск

Поисковый отдел проинформирует заявителя об отсутствии единства изобретения в сообщении, прилагаемом к отчёту о частичном поиске, и укажет, что необходимо заплатить дополнительную пошлину за поиск для каждого изобретения, кроме первого упомянутого в формуле, чтобы продолжить поиск и по этим изобретениям. Оплата этих пошлин должна произойти в течение двух месяцев (Правило 64(1)). Если для этой заявки используется процедура автоматического списания, то заявитель должен сообщить ЕПВ в течение этого срока, если он не хочет, чтобы поиск продолжился по всем или по каким-то из других изобретений. Иначе все другие причитающиеся пошлины за поиск будут списаны автоматически в последний день этого периода. Поиски по изобретениям, за которые выплачены дополнительные пошлины в течение установленного срока, получают преимущественное внимание Поискового отдела.

Правило 64(1)  
Пункт 6.1 AAD

Поисковый отчёт должен быть составлен по всем частям патентной заявки, касающимся изобретений, за которые выплачены поисковые пошлины. В поисковом отчёте будут идентифицированы отдельные изобретения и указаны объекты и соответствующие пункты формулы (или части – смотрите Правило 44(2)), по которым был проведен поиск.

#### 1.3 Документы, релевантные только для других изобретений

При проведении поиска по первому изобретению, упомянутому в формуле изобретения, могут быть найдены документы, релевантные только для других изобретений из формулы, но их необязательно включать в отчёт о частичном европейском поиске. На такие документы, однако, должны быть даны ссылки в частичном поисковом

отчёте, если они a posteriori (исходя из опыта) образуют основу для отсутствия единства изобретения (см. С-III, 7.6 и 7.8).

## **2. Процедуры в случае отсутствия единства изобретения**

### **2.1 Просьба о возврате дополнительных пошлин за поиск**

Правило 64(2)

На стадии экспертизы заявитель может опротестовать утверждение об отсутствии единства изобретения и потребовать возмещения за одну или несколько дополнительно выплаченных пошлин. Если Отдел экспертизы сочтет это обоснованным, соответствующая(ие) пошлина(ы) будет возмещена (см., однако, XII, 1.2).

### **2.2 Решение по поводу единства изобретения**

Из предыдущего абзаца ясно, что решение по поводу единства изобретения принимается отделом экспертизы (см. III, 1.1). Соответственно, критерии, используемые для этого Поисковым отделом, должны быть те же, что и используемые Отделом экспертизы.

В частности, Поисковый отдел не должен выдвигать возражение по поводу отсутствия единства изобретения только потому, что заявленные изобретения относятся к разным классификационным рубрикам, или единственно с целью ограничить поиск определенными разделами документации, например, определенными классификационными рубриками (см., однако, V, 7).

### **2.3 Полный поиск несмотря на отсутствие единства изобретения**

Очень редко в случаях отсутствия единства изобретения, особенно "a posteriori" (выведенного из опыта), эксперт способен провести полный поиск и подготовить поисковое заключение (при применимости смотрите XII, 8) по всем изобретениям с незначительной дополнительной работой и затратами, особенно если эти изобретения очень близки по замыслу.

В таких случаях поиск по последующим изобретениям завершается одновременно с поиском по первому упомянутому в формуле изобретению. Тогда все результаты включаются в единый поисковый отчет, в котором поднимается возражение по поводу отсутствия изобретения и указываются различные изобретения. В отчете также говорится, что Поисковый отдел не предложил заявителю выплатить дополнительные пошлины, т.к. поиск по всем пунктам формулы был проведен без усилий, которые оправдали бы дополнительные пошлины. Однако, в поисковом заключении (если применимо, см. XII, 8) все же ставится вопрос о единстве изобретения (см. XII, 6).

### **2.4 Вспомогательный европейский поиск**

Если при проведении вспомогательного европейского поиска, следующего за международным (PCT) поиском, встает проблема единства изобретения, то вспомогательный европейский поиск будет основан на изобретении или группе изобретений, первыми упомянутыми в формуле и послужившими основой для европейского

Ст.. 153(7)  
Правило 164(1)

поиска, независимо от того, к каким выводам пришел международный поисковый орган в отношении единства изобретения.

### **3 Отсутствие единства изобретения и Правило 62а или Правило 63**

Процедуры, предусмотренные для случаев отсутствия единства изобретения, при которых применимы Правило 63 или Правило 62а, рассматриваются в VIII, 3.4 и 4.5 соответственно.

## Глава VIII Объекты, исключаемые из поиска

### 1. Общие замечания

При поисках, проводимых по заявкам на европейский патент объекты, перечисленные в Правиле 39.1 РСТ, могут рассматриваться в свете ЕПК как не пригодные для промышленного применения (Ст. 57) или в той степени, в какой европейская заявка касается этих объектов как таковых, лишенными патентоспособности по Ст. 52(2) и (3) или исключаемыми из патентоспособности по Ст. 53 (b) и (c). По формулам изобретения в той части, в которой они относятся к таким объектам, поиск не проводится (процедуру ограничения поиска согласно Правилу 63 смотрите в VIII, с 3.1 по 3.4).

Об использовании препаратов для хирургических или терапевтических методов лечения людей и животных, а также для диагностических методов, применяемых для людей и животных, см. Главу VIII, 2, ниже.

Хотя решение по этим вопросам остается за отделом экспертизы, поисковый отдел формирует свое мнение по ним для целей составления поискового заключения (если применимо, см. XII, 8), а также при рассмотрении вопроса о возможных ограничениях поиска и применении процедуры, описанной в Правиле 63(1) (см. VIII, с 3.1 по 3.4). Таким образом поисковый отдел должен рассматривать и иные требования к патентоспособности, чем новизна и изобретательский уровень, как изложено в Главе -IV, с 2 по 5.

Вышеуказанная ситуация может возникнуть и в отношении только некоторых пунктов формулы изобретения или части пункта. Об этом тогда будет заявлено в сообщении, передаваемом согласно правилу 63(1) и в последующем неполном поисковом отчете или в декларации, заменяющей поисковый отчет согласно Правилу 63(2).

### 2. Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных; способы диагностики людей и животных

Что касается хирургических или терапевтических способов лечения людей и животных, а также способов диагностики людей и животных (исключения из патентоспособности согласно Ст. 53(c)), то следует отметить, что, согласно Ст. 54(4), продукты, в частности вещества и препараты, не исключаются из патентоспособности при условии, что использование этого продукта для **какого бы то ни было** из этих способов не существует в известном уровне техники (см. также Главу IV, 4.8). Ст. 54(5) предусматривает возможность получения охраны для продукта, используемого с определенной целью, для нового более специфического способа, имеющего изобретательский уровень согласно Ст. 53(c).

Следует отметить, что формула изобретения, составленная по форме «использование вещества или препарата X для изготовления лекарства для терапевтического применения Z» (формула швейцарского типа) позволительна как для первого, так и для любого последующего такого применения (см. IV, 4.8).

Ст. 52(2) и (3)  
Ст. 53  
Ст. 57  
Правило 63

Ст. 52

Правило 63

Ст. 53(c)  
Ст. 54(4) и (5)

Даже если формула изобретения составлена для способа лечения, и соответственно не направлена на патентоспособный объект, проведение значимого поиска бывает возможным, если определяющим техническим признаком является воздействие вещества, по которому можно провести поиск, и тогда процедура из Правила 63 (см. VIII, с 3.1 по 3.4) не потребуется. Если, однако, имеются специфические признаки способа (например, инструкции по дозировке для пользователя, сочетание фармацевтического лечения и физиотерапии), то значимый поиск может быть невозможен. В случае сомнений Поисковый отдел должен послать приглашение согласно правилу 63(1) (см. VIII, 3.1). Однако, независимо от того, будет проведен поиск по таким формулам изобретения или нет, в поисковом заключении следует привлечь внимание заявителя (если применимо, см. XII, 8) к тому, что такие объекты исключаются из патентоспособности (см. XII, 3).

### 3. Невозможность проведения значимого поиска

Приглашение, посылаемое в соответствии с Правилom 63(1), и последующее ограничение поиска в соответствии с Правилom 63(2) могут также явиться результатом того, что заявка настолько не отвечает соответствующим требованиям ЕПК, что значимый поиск по формуле изобретения или по некоторым пунктам, или по части пункта, будет невозможен. В таких случаях Поисковый отдел должен применять процедуру, описанную в Правиле 63 (см. VIII, с 3.1 по 3.4).

Правило 63

Что такое «значимый», а что нет, остается на усмотрение поискового отдела. Причем его решение может измениться после получения ответа от заявителя на приглашение, посланное в соответствии с Правилom 63(1) (см. VIII, 3.2). Вынесение поисковым отделом решения по своему усмотрению будет зависеть от фактов конкретного случая.

Бывают очевидные случаи, когда проведение поиска становится де-факто невозможным из-за несоблюдения требований ЕПК. Но к Правилу 63 можно прибегать не только в таких случаях. Слово «значимый» должно истолковываться разумно.

С одной стороны, слово «значимый» не должно истолковываться так, чтобы к Правилу 63 прибегали просто потому, что поиск оказывается сложным. С другой стороны, возможна ситуация, когда по определенной формуле изобретения теоретически можно провести полный поиск, но при этом Поисковый отдел приходит к выводу (после должного обдумывания соответствующих положений ЕПК), что он не будет значимым в том смысле, что бесполезно его проводить, учитывая, например, возможное дальнейшее делопроизводство по заявке.

В других случаях сами результаты поиска могут оказаться довольно бессмысленными.

Некоторые неисчерпывающие примеры проиллюстрируют, в каких случаях может использоваться Правило 63:

- (i) формулы изобретения без подтверждения; недостаточное раскрытие

Например, широкая предполагаемая формула изобретения, подкрепляемая лишь ограниченным раскрытием, относящимся к небольшой части объема притязаний. Так бывает, когда формула изобретения настолько широкая, что значимый поиск по всей формуле становится невозможным, а может быть произведен только на основании более узкого раскрытого изобретения. Это может означать проведение поиска по конкретным примерам. В таких случаях часто бывает совершенно невозможно де-факто провести полный поиск по всей формуле изобретения из-за очень широкого стиля формулировок. В других случаях проведение полного поиска по всей формуле изобретения может оказаться бесполезным, т.к. при последующей экспертизе её невозможно будет защитить. Соответственно, здесь может применяться процедура, описанная в Правиле 63(1) (см. VIII, с 3.1 по 3.4). В таких случаях применение Правила 63 будет основано на требованиях достаточности раскрытия и подтверждения, изложенных в Ст. 83 и 84 (см. II, 4.9, 4.10; III, 6).

- (ii) формулы изобретения, в которых отсутствует краткость

Например, имеется так много пунктов формулы изобретения, или так много вариантов в одном пункте, что неоправданно тяжело становится определить объект, для которого испрашивается охрана (однако, по множественным независимым пунктам формулы из одной и той же категории см. VIII, 4). Полный поиск (или какой-либо поиск, вообще) может стать фактически невозможным, или же не служащим никакой полезной цели, т.к. этот пункт формулы или набор пунктов невозможно будет защитить при последующей экспертизе. Опять-таки здесь может быть уместным применение Правила 63 и последующая выдача неполного поискового отчёта (в соответствии с процедурами, описанными в VIII, с 3.1 по 3.3) или декларации об отсутствии поиска на том основании, что отсутствие краткости пункта(ов) формулы делает значимый поиск невозможным (см. Ст. 84; Главу III, 5).

- (iii) формулы изобретения, в которых отсутствует ясность

Например, выбранные заявителем параметры для определения своего изобретения делают невозможным значимое сравнение с предшествующим уровнем техники, либо потому что в предшествующем уровне техники не использовались такие параметры, либо не использовались никакие параметры, вообще. В таком случае в параметре, выбранном заявителем, возможно, отсутствует ясность (см. Ст. 84; Гл. III, 4.11). Возможно, что он настолько неясен, что значимый поиск по формуле или по пункту, или части пункта, становится невозможным, потому что результаты любого поиска не будут иметь смысла, т.к. выбор этого параметра делает невозможным разумное сравнение заявленного изобретения с предшествующим уровнем техники. Если это так, то возможно, следует применить Правило 63 и выдать впоследствии неполный поисковый отчёт (или в исключительных случаях декларацию об отсутствии поиска) согласно Правилу 63 (2) (в соответствии с процедурами, описанными в VIII, с 3.1 по 3.3).

Поиск при этом, вероятно, будет ограничен проработкой примеров в той мере, в какой их можно понять, или способом, которым можно получить необходимый параметр (любой ответ от заявителя на приглашение, переданное согласно Правилу 63(1), будет учитываться при определении объекта, по которому следует вести поиск в той степени, какая указана в VIII, 3.2).

Эти примеры не являются исчерпывающими. Главный принцип заключается в том, чтобы и заявителю, и третьим сторонам было совершенно ясно и понятно, по каким объектам поиск проведен, а по каким – нет.

То, как рассматриваются такие случаи, подпадающие под Правило 63, в ходе дальнейшей экспертизы, описывается в Гл. -VI, 5.6.

### 3.1 Приглашение указать объект поиска

Если ЕПВ сочтет, что заявка настолько не соответствует требованиям ЕПК, что невозможно провести значимый поиск в существующем уровне техники на основании всех или некоторых из заявленных объектов (см. VIII, 1, 2 и 3), оно попросит заявителя подать в течение двухмесячного срока заявление, указывающее, по каким объектам следует вести поиск. В этом приглашении также будет дано обоснование такого заключения и дополнительно могут быть указаны те объекты притязаний, по которым Поисковый отдел считает возможным провести значимый поиск.

Правило 63(1)(2)

### 3.2 Ответ на приглашение согласно Правилу 63(1)

Если заявитель вовремя отвечает на приглашение, переданное согласно Правилу 63(1), и указывает объект, по которому следует провести поиск, и если Поисковый отдел считает возможным на основании указанного объекта провести значимый поиск, то такой поиск будет проведен по этому объекту. Если заявитель не отвечает вовремя на приглашение, переданное согласно Правилу 63(1), поисковый отдел сам решает, по каким объектам вести поиск. В любом случае, будет составлен соответствующий отчет о частичном поиске, в исключительных же случаях составляется декларация, заменяющая поисковый отчет. Такое ограничение поиска имеет свои последствия и при экспертизе (см. VI, 5.6).

Правило 63(2)

Если заявитель дает ответ на приглашение, переданное согласно Правилу 63(1), но в этом ответе указывает объект, по которому по-прежнему невозможно провести полный поиск, то Поисковый отдел сам определит, по какому объекту вести поиск, но сделает это способом, согласующимся с ответом заявителя, насколько это возможно, либо в исключительных случаях он может вынести решение, что значимый поиск невозможен.

Если заявитель вовремя отвечает на приглашение согласно Правилу 63(1), он может вместо того, чтобы указать, по какому объекту следует вести поиск, просто представить свои аргументы, поясняющие почему он считает возможным проведение значимого поиска по всем заявленным объектам. Если Поисковый отдел согласится с аргументацией заявителя, то будет издан отчет о полном поиске, и в

результате при экспертизе не возникнут те последствия, которые вытекают из ограниченного поиска. Если Поисковый отдел не будет убежден доводами заявителя или будет только частично ими убежден, то он издаст отчет о частичном поиске и сам определит, по каким объектам вести поиск, либо, в исключительных случаях, он выдаст декларацию, заменяющую поисковый отчет.

### **3.3 Содержание расширенного отчёта о европейском поиске (РОЕП)**

В двух составных частях РОЕП (поисковый отчет или декларация, его заменяющая, и поисковое заключение) будут указаны причины, почему оказалось невозможным провести значимый поиск в отношении некоторых или всех заявленных объектов в соответствии с правилом 63, и будут указаны те объекты, если таковые имелись, по которым поиск был проведен, в соответствии с процедурой, изложенной в VIII, 3.2.

Более того, поисковый отдел попросит заявителя ограничить свои притязания объектами, по которым был проведен поиск (чтобы соблюсти Правило 63(3)). Документы, которые цитируются в поисковом отчете и на которые имеются ссылки в поисковом заключении, будут касаться только этих объектов. В случае если объекты, по которым был проведен поиск, соответствуют требованиям ЕПК (в особенности требованиям по новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости, но также и другим требованиям ЕПК, таким как ясность согласно Ст.84), поисковое заключение всё равно будет отрицательным, потому что пункты формулы изобретения не соответствуют требованиям ЕПК в отношении их полного объема.

Кроме того, если в ответе на приглашение, посланное согласно Правилу 63(1), заявитель оспаривает решение о невозможности проведения значимого поиска (см. VIII, 3.2), но поисковый отдел не соглашается с его аргументацией, то в поисковом заключении будет должным образом разъяснено, почему это так.

### **3.4 Заявки, к которым применимо Правило 63 и в которых также отсутствует единство изобретения**

Бывают случаи, когда заявки настолько не соответствуют требованиям ЕПК, что невозможно провести значимый поиск по существующему уровню техники на основании некоторых заявленных объектов (см. VIII, 1, 2 и 3), и при этом в заявках также отсутствует единство изобретения в соответствии со Ст. 82 и Правилем 44. В таких случаях может быть уместным поднять вопрос только о единстве изобретения и послать приглашение согласно Правилу 64(1) (см. VII, 1.1 и 1.2), например, если имеется большое количество пунктов формулы, приводящее к серьезному нарушению требования краткости, и проблема решается разделением формулы на разные изобретения.

Иногда, однако, приходится прибегать и к процедуре по Правилу 64(1) (приглашение оплатить дополнительные пошлины за поиск по иным, чем первое упомянутое в формуле изобретение), и по правилу 63(1). В таких случаях ЕПВ сначала посылает заявителю приглашение в



соответствии с Правилем 63(1), прося заявителя указать, по каким объектам следует провести поиск. В случаях, когда даже до получения разъяснений от заявителя уже очевидно, что отсутствует единство изобретения, в приглашении ЕПВ будет указано первое упоминаемое в формуле изобретение и пункты, относящиеся к нему либо частично, либо полностью, и заявителя попросят разъяснить, что именно искать в отношении этого первого упомянутого в формуле изобретения.

После истечение срока, установленного в Правиле 63(1), объект (если таковой есть), по которому предстоит провести поиск в отношении первого изобретения, будет определен согласно процедурам, указанным в VIII, 3.2. После этого по первому упомянутому в формуле изобретению будет подготовлен частичный поисковый отчет (или в исключительных случаях декларация, заменяющая его). Он будет послан заявителю вместе с приглашением оплатить дополнительные поисковые пошлины согласно Правилу 64(1) для остальных изобретений. В случаях, когда это необходимо, приглашение, посылаемое согласно правилу 64(1), может также содержать приглашение, описанное в Правиле 63(1), в котором заявителю предлагают разъяснить, по каким объектам следует провести поиск в отношении дополнительных изобретений, за которые заявителю предстоит оплатить дополнительные пошлины.

В случае вспомогательных европейских поисковых отчетов согласно РСТ, если встречаются такие же исключительные обстоятельства, процедура будет такой же, как описано выше, за исключением того, что вместо приглашения по Правилу 64 заявителю посылается частичный вспомогательный европейский поисковый отчет, составленный для тех частей заявки, которые относятся к изобретению или группе изобретений (в соответствии со значением, приведенным в Ст. 82), первому упомянутому в формуле. Объект, по которому надо провести поиск в отношении изобретения или группы изобретений (в соответствии со значением, приведенным в Ст. 82), упомянутому в формуле первым, определяется в соответствии с Главой VIII, 3.2.

Правило 164(1)

#### **4. Более одного независимого пункта на категорию (Правило 62a)**

##### **4.1 Приглашение указать, по каким независимым пунктам следует вести поиск**

Если ЕПВ сочтет, что формула изобретения подана в виде, не соответствующем Правилу 43(2) (см. Гл. III, 3.2), то оно пригласит заявителя указать в течение двух месяцев пункты, соответствующие Правилу 43(2), на основании которых можно провести поиск.

Правило 62a(1)

##### **4.2 Ответ на приглашение согласно Правилу 62a(1)**

Если заявитель отвечает на приглашение, посланное согласно Правилу 62a(1), и указывает независимый пункт формулы изобретения определенной категории, по которому он хочет, чтобы ЕПВ провело поиск, то ЕПВ проведет поиск на основе этого пункта. Если заявитель не предоставит таких указаний вовремя, то поиск будет проведен на основании первого пункта из каждой категории. В

любом случае, будет составлен соответствующий поисковый отчёт. Такое ограничение поиска будет иметь свои последствия при экспертизе (см. VI 5.6).

В ответ на приглашение заявитель может также указать более одного независимого пункта одной и той же категории для поиска, если они подпадают под ограничения, указанные в Правиле 43(2) (см. Гл.-III, 3.2). Однако, если заявитель так сделает, а ЕПВ не посчитает, что указанные притязания подпадают под исключения, предусмотренные Правилем 43(2), то поиск будет проведен только по независимому пункту, указанному заявителем, имеющему самый малый номер. Например, в заявке имеются независимые пункты формулы изобретения на продукт под номерами 1, 10, 15; заявителю посылается приглашение согласно Правилу 62a(1), и заявитель в своем ответе утверждает, что независимые пункты 10 и 15 подпадают под исключения, предусмотренные Правилем 43(2), и указывает, что по этим двум пунктам следует провести поиск; но поисковый отдел с этим не соглашается, тогда поиск проводится только по 10 пункту.

В любом своевременном ответе на приглашение, посланное в соответствии с Правилем 62a(1), заявитель может вместо того, чтобы указывать, по какому независимому пункту(пунктам) провести поиск, просто обосновать, почему он считает, что пункты формулы изобретения соответствуют правилу 43(2) (например, почему множество независимых пунктов по одной и той же категории подпадают под одно или несколько исключений, предусмотренных Правилем 43(2)). Если доводы заявителя убедят Поисковый отдел, то будет выпущен отчёт о поиске на основании всех пунктов формулы, и в результате при экспертизе не возникнут последствия, вытекающие из ограниченного поиска. Если Поисковый отдел не согласится с доводами, то он выпустит отчёт по поиску, проведенному по первому независимому пункту соответствующей категории.

#### **4.3 Содержание расширенного отчёта о европейском поиске (РОЕП)**

В поисковом заключении заявителю предложат ограничить заявку теми пунктами формулы изобретения, по которым был проведен поиск (Правило 62a(1)). Кроме того, если в ответе на приглашение, посланное в соответствии с Правилем 62a(1), заявитель будет оспаривать решение, принятое по Правилу 43(2) (см. VIII, 4.2), но поисковый отдел не согласится с доводами заявителя, то отдел соответствующим образом объяснит свою позицию в поисковом заключении.

#### **4.4 Случаи, подпадающие под Правило 62a, по которым не выплачены пошлины за пункты формулы изобретения**

Если независимый пункт формулы изобретения считается оставленным в соответствии с Правилем 45(3) или Правилем 162(4) в результате неуплаты пошлины за пункты формулы изобретения (см. A-III, 9), то заявитель не может указать в ответе на приглашение, переданное согласно Правилу 62a(1), что по этому пункту следует провести поиск, т.к. по такому пункту поиск не будет проводиться (см.

В-III, 3.4). Указание заявителем такого пункта в ответе на приглашение, переданное согласно Правилу 62а(1), будет проигнорировано ЕПВ и ведомство применит Правило 62а(1), последнее предложение, и проведет поиск по первому независимому пункту соответствующей категории, за который *были* уплачены пошлины.

Если все независимые пункты формулы изобретения по соответствующей категории признаны оставленными из-за неуплаты пошлин за пункты формулы изобретения, то приглашение согласно Правилу 62а(1) не будет посылаться по поводу таких пунктов и поиск по ним не будет проводиться.

#### **4.5 Заявки, к которым применимо Правило 62а и в которых также нет единства изобретения**

Бывают случаи, когда заявка не соответствует Правилу 43(2) (см. VIII, 4.1 и С-III, 3.2) и при этом в ней отсутствует единство изобретения в соответствии со Ст. 82 и Правилем 44. Возможно, будет уместным поднять вопрос только о единстве изобретения и послать приглашение в соответствии с Правилем 64(1) (см. VII, 1.1 и 1.2).

Однако, может понадобиться применить как процедуру по правилу 64(1) (приглашение оплатить дополнительные пошлины за поиск по иным изобретениям, чем первое упомянутое в формуле), так и по Правилу 62а(1). В таком случае ЕПВ сначала пошлет заявителю приглашение в соответствии с Правилем 62а(1), прося его указать, по каким независимым пунктам формулы следует провести поиск.

В случаях, если отсутствие единства изобретения уже очевидно когда посылается приглашение в соответствии с Правилем 62а(1), то в приглашении будет указано первое изобретение, упомянутое в формуле, и пункты формулы, относящиеся к этому изобретению полностью или частично, и заявителя попросят указать, по каким пунктам формулы вести поиск в отношении этого первого упомянутого изобретения. После истечения срока, предусмотренного Правилем 62а(1), то, по каким пунктам формулы следует вести поиск в отношении первого изобретения, будет определяться в соответствии с процедурами, изложенными в VIII, 4.2. После этого будет составлен частичный поисковый отчет по первому изобретению, упомянутому в формуле изобретения. Он будет отослан заявителю вместе с приглашением оплатить дополнительные пошлины за поиск согласно Правилу 64(1) в отношении остальных изобретений.

При необходимости, приглашение, посылаемое по Правилу 64(1), может также включать приглашение, соответствующее Правилу 62а(1), в котором заявителя просят разъяснить, по каким пунктам следует вести поиск в отношении других изобретений, за которые он впоследствии заплатит дополнительные поисковые пошлины.

С другой стороны, может так случиться, что после того как будет послано приглашение в соответствии с Правилем 62а(1) в отношении всех пунктов, против тех пунктов, которые удовлетворяют Правилу 43(2) и по которым будет проведен поиск (что определяется в соответствии с процедурами, изложенными в VIII, 4.2) выдвигается *a posteriori* возражение по поводу отсутствия единства изобретения.

Соответственно высылается приглашение оплатить дополнительные пошлины по правилу 64(1); при этом приглашение основывается только на объектах из пунктов, указанных в ответе заявителя (или отсутствии ответа) на приглашение, посланное по Правилу 62a(1).

В случае Euro-РСТ вспомогательных европейских поисковых отчётов, если встречаются такие же исключительные обстоятельства, процедура будет такой же, как описано выше, за исключением того, что вместо приглашения по Правилу 64 заявителю посылается частичный вспомогательный европейский поисковый отчёт, составленный для тех частей заявки, которые относятся к изобретению или группе изобретений (в соответствии со значением, приведенным в Ст. 82), первому упомянутому в формуле.

Правило 164(1)

#### **4.6 Рассмотрение зависимых пунктов формулы изобретения согласно Правилу 62a**

Пункты формулы изобретения, зависящие напрямую или косвенно, через другие зависимые пункты, от независимого пункта, исключенного из поиска в соответствии с Правилем 62a(1) (см. VIII, 4.2), также исключаются из поиска. С другой стороны, если зависимый пункт зависит от нескольких предыдущих пунктов, не по всем из которых проводился поиск, то по этому зависимому пункту поиск будет проведен только в той части, в которой он зависит от пункта или пунктов, по которым уже *был* проведен поиск в соответствии с Правилем 62a(1).

#### **5. Приглашение в соответствии с правилом 62a(1) и Правилем 63(1)**

В некоторых случаях бывает уместно посылать приглашение в соответствии как с Правилем 63 (см. VIII, 3.1), так и с Правилем 62a(1) (см. VIII, 4.1). Это может потребоваться, например, если разъяснение того, по каким пунктам следует вести поиск согласно правилу 62a, необязательно поможет понять, какие объекты следует искать, потому что в заявке имеется несколько независимых пунктов по одной и той же категории, и ни по одному из них, либо лишь по некоторым можно провести значимый поиск в отношении всего их объема. Такое единое сообщение предоставляет тот же двухмесячный срок для ответа в связи с обоими правилами. В таком случае заявители, желающие ответить на оба приглашения, должны сделать это одновременно.

В ответе на приглашение по Правилу 62a(1) и Правилу 63(1) заявитель не должен указывать не соответствующие друг другу независимые пункты (отвечая на приглашение по правилу 62a(1)) и объекты (отвечая на приглашение по Правилу 63(1)). Если заявитель даст непоследовательные указания, то Поисковый отдел может в зависимости от обстоятельств либо: (i) решить провести поиск по пунктам, указанным заявителем по Правилу 62a(1), при необходимости ограничивая искомые объекты в отношении этих пунктов в соответствии с Правилем 63(2) *mutatis mutis*, либо (ii) решить провести поиск по объектам, указанным заявителем по Правилу 63(1), и описанным в первом независимом пункте определенной категории, соответствующей этому объекту в

соответствии с последним предложением Правила 62a(1) *mutatis mutandis*.

Хотя приглашения по Правилу 62a(1) и Правилу 63(1) и посылаются в одном сообщении, юридически они остаются отдельными. Соответственно заявитель может ответить на одно из них и не ответить на другое. Если он ответит только на приглашение по Правилу 62a(1), то применим будет вариант из пункта (i) предыдущего абзаца. Если он ответит только на приглашение по Правилу 63(1), то применим будет вариант из пункта (ii) предыдущего абзаца.

## **Глава IX Поисковая документация**

### **1. Общие положения**

#### **1.1 Организация и состав документации, доступной поисковым отделам**

Основная часть поисковой документации состоит из фонда патентных документов, к которым возможен систематизированный доступ удобным для поиска способом. Кроме того, в распоряжение экспертов предоставляются периодические и иные издания по технической литературе. К такой непатентной литературе доступ возможен как через собственные, так и через внешние базы данных, некоторые из них организованы в библиотеки удобным для консультаций способом; некоторые части этих библиотек, как например, особенно релевантные статьи, отбираются и к ним предоставляется прямой доступ посредством включения их (или их копий) в систематичную документацию. Систематизированно доступная часть поисковой документации включает минимальную документацию, необходимую для Международного поискового органа согласно Правилам 34 и 36.1(ii) РСТ, но есть и документация сверх этих минимальных требований.

Кроме того Поисковые отделы в Берлине имеют доступ к документации Берлинского технического информационного центра Ведомства Германии по патентам и товарным знакам. Эта документация находится в том же здании и состоит в основном из фонда патентных документов, расположенных в числовом порядке, и патентных газет, а также ограниченного фонда систематизированно расположенных патентных документов (в основном предназначенного для использования общественностью) и библиотечного фонда технических и юридических работ и периодики.

#### **1.2 Системы систематизированного доступа**

Все эксперты имеют в своем распоряжении компьютерные средства для ведения поиска в поисковой документации. Они позволяют, помимо прочего, использовать внутреннюю классификацию ЕПВ (ECLA), основанную на международной патентной классификации (МПК), но имеющую более тонкие внутренние подразделения. Поиски также модно проводить, используя другие классификационные системы и/или слова.

И в Гааге, и в Берлине для многих областей техники систематизированно доступная поисковая документация также располагается на бумажном носителе в регистрационной системе с приёмными ячейками (применяя множественную классификацию и подачи, если необходимо), в которой используется внутренняя классификация ЕПВ.

### **1.3 Цифровые списки**

В ЕПВ работает компьютеризованная система семейств патентов-аналогов по документам, опубликованным с 1968 года, которая соединена с системой учёта по классам (для более ранних документов имеются списки, написанные от руки или напечатанные на машинке). Система патентов-аналогов обновляется в сотрудничестве с национальными ведомствами на основе обмена новых вводимых данных. Из этих систем эксперты могут получить идентификацию соответствующих патентов других стран (членов семейства) и узнать классификацию, присвоенную определенному патентному документу.

## **2. Патентные документы, организованные для систематизированного доступа**

### **2.1 Минимальная документация РСТ**

Систематизированно доступная поисковая документация включает национальные патентные документы, относящиеся к минимальной документации РСТ, как это определяется в Правиле 34.1(b)(i) и (c) РСТ:

- (i) патенты и/или опубликованные патентные заявки, опубликованные в 1920 году или позже Францией, бывшим Reichspatentamt Германии, Соединенным Королевством, Федеративной Республикой Германии и Соединенными Штатами Америки;
- (ii) свидетельства на полезные модели и/или опубликованные заявки на них, выданные во Франции;
- (iii) патенты и/или опубликованные патентные заявки, в которых нет притязаний на приоритет, опубликованные в Австрии, Австралии и Канаде после 1970 года, выбранные и предоставленные этими странами;
- (iv) рефераты на английском языке патентов и/или патентных заявок, выданные в Японии, бывшем Советском Союзе и в Российской Федерации, а также свидетельства изобретателей, выданные в бывшем Советском Союзе и Российской Федерации, по которым обычно имеются рефераты на английском языке.

Также включены опубликованные международные (РСТ) и региональные (например, европейские) патентные заявки, патенты, и свидетельства изобретателей Правило 34.1(b) (ii) РСТ).

### **2.2 Другие национальные патентные документы**

Кроме того поисковые файлы включают следующие национальные патентные документы:

- (i) патенты, опубликованные во Франции, Германии или Соединенном Королевстве до 1920 года;

- (ii) патенты и заявки на патенты, опубликованные в Нидерландах (с 1912 года);
- (iii) Патенты, опубликованные в Бельгии с 1926 года и в Люксембурге с 1946 года

Примечание: небольшая часть из них, опубликованная на французском или немецком языках и не притязующая на приоритет, аналогична той части минимума (PCT), которая описывается в IX, 2.1(iii) выше.

### **2.3 Неопубликованные патентные заявки**

Так как завершение поиска по коллидирующим заявкам, не опубликованным на момент начального поиска, поручен Отделу экспертизы, то в документы, на которые могут быть ссылки в поисковом отчёте, не включаются неопубликованные патентные заявки (см. VI, 4.1).

### **2.4 Отчёты о поиске**

Официальные европейские и международные (PCT) отчёты по поискам обычно публикуются вместе с европейскими и международными заявками и включаются в поисковые файлы вместе с этими заявками. Неофициальные поисковые отчёты по национальным заявкам, а также неофициальные поисковые отчёты также включаются в эти файлы в той степени, в какой они доступны общественности. Поисковые отчёты, которые обычно или ещё не доступны общественности в виде опубликованного документа, тем не менее доступны для экспертов и включены в файлы для поиска вручную, отдельно от документов по уровню техники; поиск по ним необязателен для всех заявок.

### **2.5 Организация поиска вручную**

Файлы для поиска вручную состоят из копий документов на бумаге, которые хранятся в папках в шкафах с ячейками; эти шкафы находятся в хранилищах, расположенных рядом с рабочими помещениями экспертов, куда папки забираются, когда они нужны для поиска, либо же они находятся в самих рабочих помещениях экспертов.

Чтобы сократить объем файлов для поиска вручную и объем работы по классификации, если заявка публикуется вновь или как выданный патент, то обычно в папки для ручного поиска вкладывается только один из этих документов.

### **2.6 Система семейств патентов-аналогов**

В ЕПВ хранится система семейств патентов-аналогов, основанных на данных заявок и данных приоритета патентных документов, хранящихся в базах данных ЕПВ. При просмотре патентных документов на экране, обычно на дисплее появляется только один репрезентативный документ семейства патентов, но имеются ссылки на другие члены этого семейства.



Широко используется практика невключения всех членов семейства патентов в файлы ручного поиска (как принято и в ВОИС). Что касается патентных документов, опубликованных после 1968 года, то это делается с использованием системы семейств патентов; для более ранних документов это делается в основном в контексте проектов переклассификации, при этом возникает возможность обновления информации по семейству в базах данных. Во время поиска вручную эксперты могут воспользоваться системой патентных семейств, чтобы идентифицировать другие члены семейства, о которых затем можно навести справки в базах данных с изображениями или, если необходимо, в цифровых файлах.

Что касается новых поступлений, то выбор члена семейства, который следует классифицировать и включить в файлы ручного поиска, происходит следующим образом:

- (i) все опубликованные европейские заявки и международные заявки с указанием ЕПВ включаются в файлы ручного поиска;
- (ii) тот член семейства, который первым получен в соответствующей дирекции, или первый, по которому в отделе получены библиографические данные для ввода в компьютерные файлы (если это не заявка, указанная в (i) выше), включается в файлы ручного поиска;
- (iii) если есть выбор из-за почти что одновременного поступления, то предпочтение отдается документам, опубликованным на английском, французском или немецком языке;
- (iv) если первый член семейства, включенный в файлы ручного поиска, не составлен на одном из официальных языков, и поступает ещё один член семейства, относящийся к минимальной документации, то этот документ также включается в файлы ручного поиска (особенно первый из них, если поступает несколько);
- (v) в исключительных случаях, например сложные технические области, в файлы ручного поиска может включаться ещё дополнительный член семейства, если информация в нём более полная или представлена в более удобном виде (например, патенты США).

В прошлом выбор документов для включения в файлы ручного поиска в рамках системы семейств патентов-аналогов следовал несколько иным правилам; в принципе, старая ситуация сохраняется для этих документов. Тем не менее если возникает необходимость пересмотреть содержание какой-либо области, например, при переклассификации, то эту возможность используют для того, чтобы подогнать содержимое ручных файлов к вышеописанной ситуации настолько, насколько это практически выполнимо.

### **3. Непатентная литература, организованная для систематизированного доступа**

#### **3.1. Периодика, записи, отчёты, книги и т.п.**

Систематизированно доступная поисковая документация включает соответствующие статьи из списка периодических изданий, относящихся к минимуму (PCT), установленному компетентными

органами ВОИС, а также из других периодических изданий, которые эксперты посчитают полезными. В принципе, копии статей, отбираемых как релевантные для целей поиска, добавляются в поисковые базы данных с фиктивным кодом страны "XP", сканируются для включения в электронный фонд "BNS" и включаются в файлы ручного поиска, если необходимо.

ЕПВ также выписывает много других периодических изданий, включая реферативные журналы. Кроме того имеются протоколы заседаний конференций, отчёты, книги и т.п. на трех официальных языках ЕПВ и охватывающие различные важные с технической точки зрения географические территории. Выбираются и отдельные документы для включения в онлайн-овую и ручную поисковую документацию, если они представляют собой важные дополнения к существующему уровню техники, что в основном отражается в систематизированно доступных патентных документах. К таким документам относятся прежде всего ведущие статьи из периодических изданий или протоколы и отчёты о конференциях.

### **3.2 Организация ручного поиска**

Когда копии непатентных литературных статей включаются в поисковые файлы, то они хранятся вместе с патентными документами той же классификации, обычно в разных папках (см. IX, 2.5). Опыт показывает, что важность многих этих непатентных статей для целей поиска сильно снижается через несколько лет (например, пять лет), поэтому те, которые теряют своё значение, могут быть удалены. Периодика и другие непатентные тексты хранятся по библиотечному принципу и несколько дольше (например, десять лет), чтобы и в будущем можно было с ними консультироваться и копировать. Эти тексты хранятся вместе с непатентной литературой, предназначенной для других целей, как указано в IX, 5.

## **4. Непатентная литература, организованная по библиотечному принципу**

### **4.1 Состав**

Кроме непатентной литературы, служащей в основном целям поиска (см. IX, 3), непатентная литература, организованная по библиотечному принципу, также включает литературу, служащую в основном как источник информации и образования для экспертов, это касается как информации общего характера, так и информации по технической предыстории, так и новейших технических разработок. ЕПВ выписывает более 1000 (тысячи) периодических изданий и имеет около 20 тысяч технических публикаций. Кроме того, в этот фонд входит много отчётов, брошюр и т.д. Издательские компании предоставляют услуги по поставке документов через интернет в виде Электронной виртуальной библиотеки (Electronic Virtual Library), которой можно пользоваться с рабочего компьютера эксперта.

## **4.2 Местонахождение и размещение**

Техническая библиотека ЕПВ очень децентрализована, т.е. до уровня дирекций или даже до уровня экспертов в исключительных случаях. В зданиях, где работают эксперты, почти на всех этажах имеется по одной или даже по несколько библиотек и читальных залов, поблизости располагается и копировальное оборудование. Обычно документы не разрешается выносить для изучения из библиотечных залов, с ними надо работать в библиотеке и при необходимости снимать с них копии для дальнейшей работы. Имеется онлайн-каталог с полной описью по патентной классификации, с указанием местоположения документа.

## **5. Поисковая документация на различных площадках ЕПВ**

### **5.1 Электронная поисковая документация**

Электронная поисковая документация, к которой имеется доступ со всех площадок ЕПВ, везде одинаковая.

### **5.2 Поисковая документация в бумажном виде**

Поисковая документация на бумаге в берлинском отделении отличается от той, что в Гааге, следующим: она включает полезные модели Федеративной Республики Германии и патентную документацию Австрии и Германской Демократической Республики, но патентная документация Бельгии и Люксембурга там имеется только с 1978 года, и не имеется патентной документации Нидерландов.

Хранение этой документации на бумаге по таким областям техники, которые редко используются либо в результате всё более широкого использования электронных средств, либо в результате концентрации областей техники, по которым проводятся поиски (активные области), прекращается.

На сегодняшний день имеющаяся непатентная литература в берлинском отделении насчитывает подписки на 360 периодических изданий, включая список периодических изданий для РСТ минимума, а также 21 тысячу книг.

## **6. Поисковая документация в национальных ведомствах, проводящих поиск от лица ЕПВ**

### **6.1 Электронная поисковая документация, предоставляемая ЕПВ**

ЕПВ предоставляет национальным ведомствам своих государств-членов доступ к своей электронной поисковой документации, как описано в IX, с 1.3 по 2.3.

Что касается другой документации ЕПВ, то если она предоставляется коммерческими провайдерами баз данных, доступ к ней может быть ограничен, в зависимости от условий соглашения о поставке данных между ЕПВ и провайдером данных. Однако, между национальными

ведомствами и провайдерами данных могут иметься отдельные соглашения.

## **6.2 Дополнительная поисковая документация в национальных патентных ведомствах**

Некоторые национальные патентные ведомства имеют в своём распоряжении национальные фонды документации на бумаге или в электронном формате, например, на языках, иных, чем официальные языки ЕПВ. Этой документацией тоже можно пользоваться, если понадобится, при проведении поиска от лица ЕПВ.

## Глава X Отчёт о поиске

### 1. Общие положения

Результаты поиска заносятся в отчёт о поиске. Объем поиска может быть ограничен по нескольким причинам. К ним относятся:

- (i) если пункты формулы изобретения считаются оставленными из-за неуплаты пошлин за пункты (Правило 45(3), см. III, 3.4);
- (ii) если декларация заменяет отчёт о поиске согласно Правилу 63 (см. Главу VIII);
- (iii) если это неполный поисковый отчёт в соответствии с Правилу 63 и/или 62a (см. Главу VIII);
- (iv) если это частичный европейский поисковый отчёт из-за обнаружения отсутствия единства изобретения в соответствии с Правилу 64(1); и
- (v) вспомогательный европейский поисковый отчёт в соответствии со Ст. 153(7) может быть неполным по причинам, указанным в пунктах (i) или (iii), либо он может быть заменен декларацией в соответствии с пунктом (ii) (в случае неуплаты пошлин за пункты формулы изобретения при вспомогательном европейском поиске применяется Правило 162(4))

Поисковые отчёты типов (i) - (iii), (и (v) (если применимы только (i) - (iii))) передаются заявителю, публикуются и служат основой для проведения экспертизы отделом экспертизы.

Частичный поисковый отчёт в соответствии с Правилу 64(1) (случай (iv) выше) передается только заявителю, но он также предоставляется для ознакомления в доступной общественности части дела по экспертизе в соответствии со Ст. 128(4).

С учетом исключений, упомянутых в XII, 8, европейские поисковые отчёты и вспомогательные европейские поисковые отчёты сопровождаются поисковым заключением, в котором поисковый отдел высказывает мнение по поводу того, соответствует ли заявка и изобретение по ней требованиям ЕПК (см. XII, 1.1). Европейский поисковый отчёт или вспомогательный европейский поисковый отчёт вместе с поисковым заключением образуют расширенный европейский поисковый отчёт.

Правило 62(1)

Поисковый отдел отвечает за составление европейского поискового отчёта. Он также отвечает за составление международных поисковых отчётов и поисковых отчётов от лица ведомств промышленной собственности некоторых Договаривающихся Государств (см. X, 2 и II, 4.4 по 4.6).

В настоящей главе содержится информация, которая позволит эксперту правильно составить поисковый отчёт.

В поисковом отчёте не должны содержаться никакие вопросы, в особенности выражения мнения, обоснования, аргументация или объяснения кроме тех, что требуются в бланке или упоминаются в III,

1.1 и 1.2, или X, 9.2(viii). Однако, это не относится к поисковому заключению (см. XII, 3).

## **2. Различные типы поисковых отчётов, составляемых ЕПВ**

ЕПВ составляет следующие типы поисковых отчётов:

- (i) европейские поисковые отчёты (см II, 4.1);
- (ii) вспомогательные европейские поисковые отчёты по заявкам РСТ (см. II, 4.3);
- (iii) международные поисковые отчёты по РСТ (см. II, 4.4);
- (iv) поисковые отчёты международного типа (см. II, 4.5);
- (v) поисковые отчёты, составленные от лица национальных ведомств (см. II, 4.6); и
- (vi) отчёты по поискам для продолжения особой работы

Позже, при процедуре экспертизы, если необходимо, составляются отчёты по дополнительным поискам, но не публикуются (см. II, 4.2). Однако, документы, цитируемые в них, могут использоваться при экспертизе (см. C-VI, 8.2).

В настоящей главе описываются требования к поисковым отчётам только типов с (i) по (iv), хотя ЕПВ намеревается сделать все поисковые отчёты, составляемые им, как можно более похожими.

## **3. Форма и язык поискового отчёта**

### **3.1 Форма**

Стандартный поисковый отчёт составляется экспертом и содержит главную страницу, используемую при всех поисках для записи важных характеристик поиска, таких как:

- (i) номер заявки;
- (ii) классификация заявки
- (iii) области, в которых проводился поиск;
- (iv) релевантные документы, найденные при поиске, и
- (v) имя эксперта, проводившего поиск,

а также дополнительный лист А и в некоторых случаях ещё и дополнительный лист В.

Дополнительный лист А используется для того, чтобы указать подтверждены или изменены название, реферат, представленный заявителем, и рисунок, который будет публиковаться с рефератом, также приводится перевод названия на два других официальных языка (см. X, 7).

Дополнительный лист В заполняется в тех случаях, когда на поиск накладываются ограничения, например, по пунктам формулы изобретения, требующим оплаты пошлин, поиск не ведется из-за

неуплаты этих пошлин (см. III, 3.4), если отсутствует единство изобретения (см. Главу VII), если значимый поиск невозможен и поисковый отчёт становится неполным или полностью заменяется декларацией в соответствии с Правилom 63 (см. VIII, 3), или если поиск ограничивается согласно Правилу 62a (см. VIII, 4).

Даты, указываемые в отчёте, должны быть представлены согласно стандарту ВОИС ST. 2.

### 3.2 Язык

Поисковый отчёт или декларация, его сопровождающая или заменяющая согласно правилу 63, должен быть составлен на языке данного делопроизводства.

Ст. 14(3)  
Правило 61(5)

### 4. Идентификация патентной заявки и типа поискового отчёта

На главном листе и на дополнительных листах указывается номер европейской заявки, присвоенный ей при подаче.

В отчёте указывается, какого типа это поисковый отчёт.

В случае совместной публикации заявки и поискового отчёта главная страница отчёта помечается как A1 (стандарт ВОИС ST. 16). Если заявка должна быть опубликована до проведения поиска, то главная страница помечается как A2 (стандарт ВОИС ST. 16). Последующий поисковый отчёт представляется на новой главной странице, помечаемой как A3 (стандарт ВОИС ST. 16).

Если этот отчёт является вспомогательным европейским поисковым отчётом в отношении международной заявки, то такой поисковый отчёт представляется на новой главной странице, помечаемой как A4 (стандарт ВОИС ST. 16).

Ст. 153(7)

### 5. Классификация патентной заявки

На главной странице отчёта приводятся индексы официальной классификации европейской патентной заявки в соответствии с V, 4. Если заявка должна быть опубликована до того, как составлен поисковый отчёт (публикация A2, см. X, 4), то эксперт подготавливает дополнительный лист A до публикации заявки. В таких случаях в дополнительном листе A будет иметься вся необходимая информация, указанная в X, 7, а также официальная классификация заявки (в случае отсутствия единства изобретения в заявке см. V, 7).

Когда впоследствии появляется поисковый отчёт (публикация A3, см. X, 4), то официальная классификация заявки повторяется на отдельно публикуемом поисковом отчёте. Если эксперт внёс изменения в официальную классификацию (т.е. официальная классификация, указанная в опубликованной заявке A2, отличается от той, что указана на позже опубликованном поисковом отчёте A3 – см. V, 4), то именно эта измененная классификация появляется на позже публикуемом поисковом отчёте A3 (см. V, 5).

## 6. Области техники, по которым проводится поиск

Хотя ЕПК не требует, чтобы в европейском поисковом отчёте указывались области техники, по которым проводился поиск, такая информация всё же включается в отчёт в виде индексов МПК до уровня подклассов.

Если поисковый отчёт полностью или частично основан на предыдущем поиске, сделанном по заявке на родственный объект, то разделы документации, которые проверялись в ходе предыдущего поиска, указываются и в данном отчёте как проверенные для рассматриваемой заявки. Это делается посредством указания соответствующих индексов МПК.

## 7. Название, реферат и рисунки, публикуемые вместе с рефератом (указываемые на дополнительном листе А)

Дополнительный лист А подготавливается экспертом до публикации заявки, независимо от того будет ли она одновременно с поисковым отчётом (публикация А1) или без (публикация А2). Информация, содержащаяся в дополнительном листе А нужна для публикации заявки.

В дополнительном листе А эксперт указывает следующее:

- (i) одобрен или изменен текст реферата; содержание текста доводится до сведения заявителя согласно правилу 66 (см. Главу XI и A-III, 10);

Правило 47(1)  
Правило 66

В исключительных случаях эксперт может внести изменения в реферат после завершения поиска. Однако если это делается после того как заявка была опубликована как А2, дополнительный лист А не переиздается.

- (ii) утверждено или изменено название изобретения (см. A-III, 7);
- (iii) одобрен ли, изменен ли, или отклонен рисунок, сопровождающий реферат (см. XI, 3(vi) и XI, 4);

Правило 41(2)(b)

Правило 47(4)

- (iv) Перевод названия европейской заявки на два других официальных языка.

Ст. 14(7)(a)

В соответствии со Ст. 14(7)(a) «Европейский патентный бюллетень» публикуется на всех трёх официальных языках ЕПВ и он содержит записи, сделанные в реестре европейских заявок, в которых согласно правилу 143(1)(c) должно указываться название изобретения. Соответственно, название требуется на всех трёх официальных языках ЕПК.

Вышеуказанное одинаково относится как к заявкам, опубликованным вместе с поисковым отчётом (публикация А1), так и опубликованным без него (публикация А2). В случае публикации А2 в дополнительном



листе А имеется также информация по официальной классификации заявки (см. X, 5). В случае публикации А1 официальная классификация указывается только на поисковом отчёте (Правило 61(6)).

В дополнительном листе А также указывается, к какого типа публикации он относится (А1 или А2).

В случае вспомогательного европейского отчёта по международной заявке дополнительный лист А должен быть помечен как А4. Эксперт при этом не определяет, какое название, реферат или рисунок должны быть опубликованы с рефератом, т.к. они уже были определены Международным поисковым органом согласно Правилам 37.2, 382 (а) и 8.2 РСТ, соответственно.

## 8. Ограничение предмета поиска

При следующих обстоятельствах в поисковом отчёте, в заменяющей его декларации, в неполном или в частичном поисковом отчёте будет указано, был ли предмет поиска ограничен и по каким пунктам был проведен поиск, а по каким – нет:

- i) пункты формулы изобретения свыше пятнадцатого, за которые не выплачены дополнительные пошлины (см. III, 3.4). Указываются пункты, по которым не проводился поиск. Это относится только к европейским и вспомогательным европейским поисковым отчётам;
- (ii) отсутствие единства изобретения (см. VII). Следует назвать различные изобретения, указав их объекты и пункты формулы, относящиеся к ним (частично или полностью; см. Правило 44(2)). В частичном поисковом отчёте (см. VII, 1.1) должно быть указано, что он составлен для первого изобретения, упомянутого в пунктах формулы изобретения. Это относится как к априорному отсутствию единства изобретения, так и апостериорному. В поисковом отчёте, который будет составлен для тех изобретений, в отношении которых выплачены поисковые пошлины, будут указаны различные изобретения (и соответствующие им полностью или частично пункты), по которым проводился поиск;
- (iii) пункты формулы изобретения, в отношении которых значимый поиск невозможен или возможен только неполный поиск (см. VIII). Составляется декларация о том, что либо:
  - (a) значимый поиск оказался невозможным на основании никаких пунктов (такая декларация заменяет поисковый отчёт);
  - (b) значимый поиск был невозможен по одному или нескольким пунктам, полностью или частично. В таком случае соответствующие пункты упоминаются в декларации, прилагаемой к неполному поисковому отчёту.

Правило 45(1) и (3)  
Правило  
162(1) и  
(4)

Правило 64(1)

Правило 63  
Ст. 52(2)  
Ст. 53

В обоих случаях (а) и (b), должны быть приведены причины, по которым поиск не был проведен или был ограничен (например, непатентоспособный объект, недостаточно ясно изложенные притязания);

- (iv) пункты формулы изобретения, поиск по которым не был проведён из-за несоблюдения Правила 43(2) (см. VIII, 4.2).

## **9. Документы, принятые во внимание во время поиска**

### **9.1 Идентификация документов в поисковом отчёте**

#### **9.1.1 Библиографические данные**

Все документы, на которые имеются ссылки в поисковом отчёте, должны быть точно идентифицированы посредством указания необходимых библиографических данных. Все ссылки и цитаты в поисковом отчёте должны соответствовать стандарту ВОИС Stiard ST. 14 (Рекомендации по включению ссылок в патентные документы), стандарту ВОИС ST. 3 (двухбуквенные коды) и ST. 16 (Стандартный код для идентификации различных типов патентных документов). Но это не исключает некоторых отклонений в тех особых ситуациях, когда строгое соблюдение этих правил (при том что оно может не обеспечивать четкую и легкую идентификацию документа) потребует значительных дополнительных затрат и усилий.

#### **9.1.2 «Корреспондирующие документы»**

Эксперту часто могут встречаться «корреспондирующие документы» (см. VI, 6.2), т.е. документы имеющие одинаковое или по сути одинаковое техническое содержание. Обычно это документы из одной из следующих двух групп, а именно патентные документы из семейства патентов-аналогов и рефераты:

- (i) патентные документы одного и того же семейства патентов

Это патентные документы из одной и той же страны или из разных стран, у которых имеется, по крайней мере, один общий заявляемый приоритет.

Если противопоставляемый патентный документ принадлежит семейству патентов, то эксперту не надо противопоставлять все члены семейства, известные или доступные ему, т.к. они уже упомянуты в приложении к поисковому отчёту. Однако, он может в дополнение к противопоставленному упомянуть еще один или несколько членов семейства (см. IV, 3.1). Такие документы должны идентифицироваться по ведомству, выдавшему их, по типу и номеру документа и перед ними должен стоять знак амперсанда «&». Существует несколько причин, по которым эксперт может пожелать привлечь внимание в поисковом отчёте к более, чем одному документу из семейства патентов; к ним относятся следующие:

- (a) Один из документов из семейства патентов опубликован раньше, чем самая ранняя дата приоритета заявки, но не на одном из языков ЕПВ, а другой член этого же семейства патентов опубликован на одном из языков ЕПВ

(см. Ст. 14(1)), но уже после самой ранней даты приоритета заявки.

Например

Европейская заявка претендует на приоритет от 3 сентября 1999г. В ходе поиска по этой заявке обнаруживается релевантный документ - WO 99 12395 A. Этот документ опубликован на японском языке 11 марта 1999 г., т.е. в такое время, что согласно Ст.54(2) он может представлять предшествующий уровень техники. Также имеется и европейский член семейства, опубликованный в английском переводе согласно Ст. 153(4) 1 марта 2000 г. – слишком поздно, чтобы быть предшествующим уровнем техники в соответствии со Ст. 54(2), но в поисковом отчете он противопоставляется как документ "&" к публикации WO на японском языке и посылается заявителю (см. X, 11.3). Он будет использоваться во время экспертизы по заявке, чтобы понять содержание японо-язычной публикации WO (см. C-IV, 5.4). В поисковом отчете на эти документы должны даваться ссылки следующим образом (что касается упоминания пунктов формулы, к которым относятся противопоставляемые документы, в данном случае пункты 1 – 10, см. X, 9.3):

Правло 0a(1)

X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO EPOSON CORP (JP)) 1 - 10  
 11 March 1999 (1999-03-11)  
 \* figure 1 \*  
 & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)  
 1 March 2000 (2000-03-01)  
 \* figure 1 \*  
 \* claim 1 \*

- (b) разные документы из одного и того же семейства патентов, в каждом из которых имеются релевантные технические объекты, не присутствующие в других членах семейства;
- (c) если член семейства не упоминается в заявке на одном из языков ЕПВ и существует ещё другой член семейства на языке ЕПВ, если оба они опубликованы до самой ранней даты приоритета.

Например:

Y WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1 -10  
 8 March 1990 (1990-03-08)  
 \* claim 1 \*

D & SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 1 - 10  
 , 2 April 1990 (1990-04-02)  
 Y

Тот факт, что заявитель уже сделал в заявке ссылку на релевантный документ SE, который является членом семейства документа WO, означает, что заявитель уже удовлетворил требование указать в описании существующий уровень техники (Правило 42(1)(b)). Для отдела экспертизы будет важно узнать об этом из поискового отчёта (см. C-II, 4.3).

(ii) рефераты документов (см. VI, 6.2)

Они предоставляются целым рядом провайдеров баз данных (например фирмами Chemical Abstracts, Derwent или Patent Abstracts из Японии) и могут относиться ко многим различным видам раскрытия, например, в виде патентных документов, статей в журналах, научных диссертаций, книг и т.п. В реферате представлено резюме по самым важным аспектам технического содержания исходного документа. Большинство указываемых рефератов составлены на английском языке. Во всех случаях, когда в поисковом отчёте делается ссылка на реферат, эксперт должен ввести и исходный документ, к которому относится реферат после знака "&".

Например:

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 002, 1-10  
no 148 (C-030)  
  
9 December 1978 (1978-12-09)  
& JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP)  
4 October 1978 (1978-10-04)  
\* abstract \*

Эксперт может решить противопоставить реферат (и в таком случае исходный документ должен быть указан как "&" документ), а не исходный документ по нескольким причинам. Например: исходный документ не является легко доступным для эксперта (к примеру, поиск научной диссертации); или исходный документ составлен не на языке ЕПВ и нет никакого корреспондирующего документа (к примеру, японский патентный документ при отсутствии других членов семейства; или журнальная статья на русском языке).

### 9.1.3 Языки противопоставляемых документов

Часто члены одного и того же семейства патентов публикуются на нескольких разных языках. Соответственно у эксперта возникает выбор: на каком языке выбрать документ для противопоставления в поисковом отчёте. Если имеющее значение техническое содержание не отличаются между разными членами семейства и если все они опубликованы раньше самой ранней даты приоритета заявки, то все члены этого семейства одинаково релевантны для заявки. В таких случаях эксперт должен выбирать документ для противопоставления на основании языка его публикации и в соответствии со следующим

перечнем, в котором самый предпочтительный язык стоит на первом месте:

- (1) официальный язык ЕПВ (т.е. английский, французский или немецкий (Ст. 14(1));
- (2) официальный язык одного из Договаривающихся государств ЕПК в соответствии со Ст. 14(4) (см. A-VIII, 1.1). Такой документ обычно может прочитать коллега, если сам эксперт не знает этого языка (см. VI, 6.2);
- (3) любой другой язык кроме языков Договаривающихся государств ЕПК.

В случаях (2) и (3) эксперт может решить противопоставить реферат на одном из официальных языков ЕПВ вместо исходного документа.

#### 9.1.4 Вспомогательный европейский поисковый отчёт

Что касается вспомогательного европейского отчёта в соответствии со Ст. 153(7), то также допустимо при определенных обстоятельствах не противопоставлять никаких документов во вспомогательном европейском отчёте (см. IV, 2.5). В таких случаях в отчёте появляется формулировка «дополнительные релевантные документы не обнаружены». Однако, в таких случаях в поисковом заключении (если применимо, см. XII, 8) будет высказано мнение о патентоспособности заявленного изобретения с учетом уровня техники, противопоставленного в Международном поисковом отчёте (XII, 1.1).

#### 9.2 Категории документов (X, Y, P, A, D, и т.д.)

Все документы, на которые имеются ссылки в поисковом отчёте, идентифицируются определенными буквами, которые ставятся в первую графу листа противопоставлений. Если надо, используются комбинации различных категорий. Используются следующие буквы:

- (i) особенно релевантные документы

Если документ, противопоставляемый в европейском поисковом отчёте имеет особое значение, то он должен обозначаться буквой "X" или "Y". Категория "X" применяется тогда, когда с учетом **одного только этого документа** заявленное изобретение уже не может считаться новым или не может считаться имеющим изобретательский уровень.

Ст. 52(1) Ст. 54 Ст. 56
-------------------------------

Категория "Y" применяется к документу тогда, когда заявленное изобретение не может считаться имеющим изобретательский уровень с учетом этого документа в сочетании с одним или несколькими документами такой же категории, при этом такое сочетание очевидно для специалиста в данной области техники. Однако, если в документе (так называемом, «первичном документе») есть конкретная ссылка на другой документ как представляющий более подробную информацию по определенным признакам (см. C-IV, 7.1), и сочетание этих документов считается особенно релевантным, то первичный документ должен быть помечен буквой "X", а не "Y", а документ,

Ст. 52(1) Ст. 56
---------------------

на который ссылаются, должен быть помечен как "X" или "L" в зависимости от обстоятельств;

- (ii) документы, определяющие уровень техники и не порочащие новизну или изобретательский уровень

Если документ, на который имеется ссылка в поисковом отчёте, представляет собой уровень техники, не порочащий новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения, то он обозначается буквой "A" (см., однако, III, 1.1);

- (iii) документы, упоминающие неписьменное раскрытие

Если в документе, на который есть ссылка в поисковом отчёте, говорится о неписьменном раскрытии, то он обозначается буквой «O» (см. VI, 2). К примерам таких раскрытий можно отнести протоколы конференций. Если устное раскрытие произошло на официально признанной выставке ((Ст. 55(1)(b)), смотрите VI, 5.5. Категории «O» всегда сопутствует символ, указывающий релевантность документа согласно (i) или (ii), например: "O, X"; "O, Y"; или "O, A";

Правило 61(4)

- (iv) промежуточные документы

Документы, опубликованные в промежуток времени между датой подачи рассматриваемой заявки и датой заявляемого приоритета или самого раннего приоритета, если их несколько (см. VI, 5.2 и XII, 4), должны обозначаться буквой "P". Букву "P" также следует присвоить документу, опубликованному в сам день самой ранней даты приоритета рассматриваемой патентной заявки. Категория документов "P" всегда сопровождается символом, указывающим релевантность документа в соответствии с (i) или (ii), например: "P, X"; "P, Y"; или "P, A";

Правило 61(3)

- (v) документы, относящиеся к теории или принципу, лежащим в основе изобретения

Если документ, на который есть ссылка в поисковом отчёте может быть полезен для лучшего понимания принципа или теории, лежащих в основе изобретения, или если он приводится, чтобы показать, что обоснование или факты, лежащие в основе изобретения, неверны, то он должен обозначаться буквой «T»;

- (vi) потенциально коллидирующие патентные документы

Любой патентный документ, имеющий дату подачи или дату приоритета более раннюю, чем дата подачи рассматриваемой заявки (но не дату приоритета - см. VI, 3 и XII, 4), но опубликованный позже этой даты и при этом его содержание составляло бы известный уровень техники в отношении новизны (Ст. 54(1)), должен помечаться буквой «E». Если у этого патентного документа и у рассматриваемой заявки одна и та же дата (см. C-IV, 7.4), то этот патентный документ тоже должен обозначаться буквой «E». Исключение составляют патентные документы, основанные на рассматриваемом

Ст. 54(3)  
Ст. 139(2)

заявленном приоритете; на такие документы не следует приводить ссылки;

(vii) документы, на которые имеются ссылки в заявке

Правило 42(1)(b)

Если в поисковом отчёте приводятся ссылки на документы, уже упомянутые в описании к рассматриваемой патентной заявке, то их следует обозначать буквой "D" (см. IV, 1.3);

(viii) документы, на которые имеются ссылки по другим причинам

Ст. 117(1)(c)

Если в поисковом отчёте на какой-то документ ссылаются по иным причинам чем те, что указаны выше (в частности, как доказательство - см. XII, 5), например:

- (a) документ, который ставит под сомнение некое притязание приоритета (см. VI, 5.3);
- (b) документ, который устанавливает дату публикации другого противопоставленного документа (см. XII, 5); либо
- (c) документ, имеющий значение для вопроса двойного патентования (см. IV, 2.3(v), и C-IV, 7.4),

то такой документ должен обозначаться буквой "L". Должно быть приведено краткое объяснение, почему на этот документ ссылаются. Ссылки на документы такого типа не обязательно должны быть привязаны к конкретным пунктам формулы. Однако, если они предоставляют доказательства, касающиеся только определенных пунктов (например, упоминаемый в поисковом отчёте документ "L" опровергает притязание на приоритет только в отношении некоторых пунктов), то тогда ссылка на этот документ должна быть привязана к этим пунктам, как указано в X, 9.3.

### 9.3 Связь между документами и пунктами формулы изобретения

Каждый документ, на который есть ссылка в поисковом отчёте, должен сопровождаться указанием того, к каким пунктам формулы он относится, если только это не документ категории "L" (см. X, 9.2(viii)). Один и тот же документ может обозначаться разными категориями по отношению к разным пунктам формулы, при этом каждая категория связана с определенными пунктами формулы. Например:

Правило 61(2)

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 March 1990 (1990-03-08)	1
Y	* column 3, line 27 - line 43; figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

Вышеприведенный пример означает, что в указанном в ссылке документе раскрывается объект, который опорочивает новизну или изобретательский уровень объекта из 1 пункта формулы изобретения, а также в сочетании с другим документом, на который есть ссылка в поисковом отчёте, он опорочивает изобретательский уровень объектов из пунктов с 2 по 5; кроме того он представляет непорочащий уровень техники по отношению к объектам из пунктов с 6 по 10. Отрывки или рисунки не обязательно имеют отношение к пунктам и категории, указанным в той же строке.

Кроме того каждый независимый пункт формулы изобретения должен быть упомянут в поисковом отчёте хотя бы один раз в связи с хотя бы одним документом, опубликованным раньше самой ранней даты приоритета (если только этот независимый пункт не исключен из поиска в силу ограничения объектов поиска, упомянутого в X, 8) (см. IV, 2.5).

## **10. Удостоверение подлинности и даты**

На поисковом отчёте указывается дата его составления. Это должна быть дата, в которую эксперт, проводивший поиск, составил его.

Также на поисковом отчёте должно быть указано имя эксперта, его составившего.

## **11. Копии, прилагаемые к поисковому отчёту**

### **11.1 Общие замечания**

Поисковый отчёт посылается заявителю и передается в отдел экспертизы. В обоих случаях к отчёту должны прилагаться копии всех документов, на которые имеются ссылки (см. также IV, 3.3), кроме тех документов, которые указаны в отчёте со знаком "&" и которые не предназначены для тиражирования и сообщения заявителю (см. X, 11.3).

Эти документы используются для того, чтобы оценить патентоспособность заявленного изобретения (см. XII, 3) как в поисковом заключении (если применимо, см. XII, 8), так и при процедуре экспертизы.

### **11.2 Электронная версия противопоставляемых документов**

Если это патентный документ, то предоставляется полная его копия, даже если она громоздкая.

В случаях когда часть или весь документ опубликован только в электронном формате (см. Правило 68(2) и OJ 7/2000, 367), то заявителю предоставляется электронная версия хотя бы тех частей документа, которые не имеются на бумаге. Это должно делаться таким образом, чтобы заявителю был предоставлен весь документ полностью либо в бумажной форме в сочетании с электронной, либо только в электронной.



### **11.3 Члены семейства патентов-аналогов; значок "&"**

Что касается семейств патентов, то обычно предоставляется только копия того члена семейства, на который имеется ссылка. Другие члены семейства упоминаются в приложении, которое систематизированно создается компьютером только для информации (см. X, 9.1.2). Однако, при определенных обстоятельствах в поисковом отчете после значка "&" (см. X, 9.1.2(i)) могут быть упомянуты ещё несколько документов из того же семейства патентов. В таких случаях эксперт может указать, чтобы патентный документ, идущий после значка "&", тоже был скопирован и передан заявителю (тогда этот документ также будет включен и в папку для экспертизы и на него могут быть ссылки в поисковом заключении, если применимо, см. XII, 8).

### **11.4 Рецензии или книги**

Что касается рецензий или книг, то копии снимаются с титульного листа и с относящихся к делу страниц публикации.

### **11.5 Резюме, отрывки или рефераты**

Если противопоставляемый документ является резюме, отрывком или рефератом другого документа, опубликованного отдельно, то заявителю с отчетом передается копия этого резюме, отрывка или реферата.

Если, однако, поисковый отдел сочтет, что нужен весь документ, то на этот документ должна быть ссылка и копия его должна прилагаться к отчету (см. X, 9.1.2(ii)). В случае, когда реферат получен в результате онлайн-поиска, и в ЕПВ на момент составления поискового отчета не имеется ни распечатанный вариант из базы данных (например, COMPDX, PAPERCHEM2 и NTIS) ни оригинал статьи, то в папке добавляется онлайн-распечатка вместо оригинала. Так можно поступать и в тех случаях, когда имеется печатная версия реферата, если нет никакой разницы между релевантным техническим содержанием реферата, полученного из распечатки базы данных, и его печатной версией.

## **12. Передача поискового отчета и поискового заключения (если это применимо)**

ЕПВ передает поисковый отчет, поисковое заключение (если применимо, см. XII, 8) и копии всех ссылочных документов заявителю (см. X, 11.1), включая документы, которым предшествует значок "&" и направленные для копирования и отсылки заявителю (см. X, 11.3).

Правило 65 Правило 61(1)
-----------------------------

## Глава XI РЕФЕРАТ

### 1. Назначение реферата

В заявке должен иметься реферат. Назначение реферата заключается в том, чтобы дать краткую техническую информацию о объекте, раскрытом в описании, формуле изобретения и чертежах, если они есть.

Правило 57(d)  
Правило 47(5)

### 2. Окончательное содержание

Изначально реферат предоставляется заявителем. На эксперте лежит задача определить его окончательное содержание, которое обычно публикуется с заявкой. В ходе этого он должен рассматривать реферат в соотношении с заявкой в том виде как она подана (см. IV, 1.4). Если поисковый отчет публикуется позже, чем заявка, то реферат, публикуемый с заявкой, будет тот реферат, который появляется в результате исследования, описанного в пункте IV, 1.4, третьем предложении.

Правило 66  
Правило 68

При определении окончательного содержания реферата эксперт должен помнить о том, что реферат предназначен для использования только как источник технической информации и в особенности он не должен использоваться для толкования объема испрашиваемой охраны. Реферат должен быть составлен таким образом, чтобы служить эффективным средством для последующего поиска в конкретной области техники и, в частности, должен давать возможность сделать оценку целесообразности ознакомления непосредственно с европейской патентной заявкой.

Ст. 85  
Правило 47(5)

### 3. Содержание реферата

Реферат должен:

- (i) указывать название изобретения
- (ii) указывать к какой технической области относится изобретение;
- (iii) содержать краткое описание раскрытого объекта в том виде, как он представлен в описании, формуле изобретения и чертежах, которое должно быть составлено таким образом, чтобы можно было ясно понять, в чем заключается техническая проблема, суть решения этой проблемы с помощью изобретения и основное использование изобретения, также, если это применимо, он должен содержать ту химическую формулу, которая из всех имеющихся в заявке лучше всего характеризует изобретение;
- (iv) **не должен** содержать высказываний ни по поводу предполагаемых достоинств или ценности изобретения, ни по его предполагаемому применению;
- (v) желательно, чтобы в нём было не более ста пятидесяти слов; и

Правило 47(1)

Правило 47(2)

Правило 47(2)

Правило 47(2)

Правило 47(3)

- (vi) сопровождаться указанием рисунка или в исключительных случаях нескольких рисунков чертежей, прилагаемых к реферату. После каждого основного признака, упомянутого в реферате и проиллюстрированного на чертеже, должен следовать знак ссылки в круглых скобках.

Правило 47(4)

#### **4. Рисунок, прилагаемый к реферату**

Эксперт должен подумать не только над текстом реферата, но и над тем, какой рисунок выбрать для публикации с рефератом. Эксперт должен изменить текст в той степени, в которой требуется, чтобы он стал соответствовать требованиям, изложенным в XI, 3. XI, 3. Он может выбрать другой рисунок или рисунки, если сочтет, что они лучше характеризуют изобретение.

Правило 47(4)

Эксперт может не допустить публикацию никаких чертежей с рефератом, если ни один из чертежей, имеющихся в заявке, не помогает лучше понять содержание реферата. Так можно сделать, даже если заявитель, чтобы вместе с рефератом был опубликован определенный чертеж или чертежи в соответствии с Правилom 47(4). При определении содержания реферата эксперт должен сосредоточиться на краткости и ясности и воздерживаться от внесения изменений исключительно с целью приукрашивания языка (см. X, 7).

#### **5. Контрольный лист**

При рассмотрении реферата эксперт должен проверять его по «Общему руководству для подготовки рефератов патентных документов», используя при этом контрольный лист из стандарта ВОИС ST.12, соответствующие части которого приведены в приложении к настоящей главе.

Правило 66

#### **6. Передача реферата заявителю**

Содержание реферата передается заявителю вместе с поисковым отчетом (см. X, 7(i)).

## Глава XI – Приложение

### 1. Контрольный лист для рассмотрения реферата (см. В-ХI, 5)

После ознакомления с описанием изобретения, предназначенным для реферирования, составитель реферата должен проставить знак во второй колонке сопроводительного контрольного листа против соответствующего определения, указанного в первой колонке листа. Требования, перечисленные в третьей колонке и соответствующие выверенной тематике первой колонки, составителю реферата следует учитывать при подготовке реферата. В заключение составитель реферата может сравнить готовый реферат с выверенными требованиями к его подготовке и проставить соответствующий контрольный знак в четвертой колонке, если он убедился в том, что все требования удовлетворены.

Если предметом изобретения является	Проставить знак	Реферат должен содержать:	Если требования выполнены, проставить знак
Изделие		характеристику; использование; конструкцию; устройство; способ изготовления	
Химическое соединение		отличительные признаки (по возможности, структуру), способ изготовления; свойства; использование	
Смесь		- характер, свойства, использование; необходимые ингредиенты (их характеристику, функцию); соотношение ингредиентов, если это имеет значение; способ изготовления	
Механизм, устройство, система		- характер, использование; конструкция, устройство, действие	
Процесс, способ, действие		- характер и отличительные признаки; применяемые материалы и условия; конечный продукт, если это имеет значение; характер и взаимосвязь между этапами, если их более одного	
Если описание изобретения содержит альтернативные решения		- реферат должен содержать предпочтительное решение и кратко указывать остальные решения, если это возможно; если это сделать невозможно, в реферате следует упомянуть о наличии таких альтернативных решений и об их отличии от наиболее предпочтительного решения	

Общее количество слов в реферате менее 250:..... в пределах от 50 до 150: .

См : Standards – ST. 12/A, April 1994

Оригинал: РУКОВОДСТВО ПО ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Handbook on Industrial Property Information and Documentation), Publication N° 208(E), 1998, WIPO, Geneva (CH).

## **Глава XII Поисковое заключение**

### **1. Поисковое заключение является частью РЕПО**

Расширенный европейский поисковый отчёт (РЕПО) состоит из двух частей:

Правило 62(1)

- (i) европейского поискового отчёта или вспомогательного европейского поискового отчёта (см. Главу X);
- (ii) поискового заключения

#### **1.1 Поисковое заключение**

Европейские поисковые отчёты и вспомогательные европейские отчёты по европейским заявкам, поданным начиная с 1 июля 2005 г., а также по международным заявкам, поданным начиная с этой даты и вступающим в европейскую фазу, будут сопровождаться поисковым заключением по поводу того, соответствует ли заявка и изобретение, к которому она относится, требованиям ЕПК.

Вышеуказанное действует всегда, кроме случаев, предусмотренных в XII, 8.

Выводы, изложенные в поисковом заключении должны соответствовать категориям документов, указанным в поисковом отчёте, и согласовываться со всеми другими вопросами, поднятыми в поисковом отчёте, как например, отсутствие единства изобретения или ограничение поиска.

#### **1.2 Позиция отдела экспертизы**

Отдел экспертизы при дальнейшем рассмотрении заявки примет во внимание как возражения, выдвинутые в поисковом заключении, так и ответ заявителя на него (см. XII, 9). Позиция, изложенная в поисковом заключении, может измениться после получения аргументации, поправок и других материалов от заявителя в ответ на поисковое заключение или позже в ходе экспертизы. Позиция может также измениться и вне зависимости от доводов заявителя, если проведенный поиск оказался неполным и уровень техники в соответствии со Ст. 54(3) обнаруживается при дальнейшем поиске отделом экспертизы, или же отдел экспертизы узнает больше об уровне техники от заявителя или посредством наблюдений, высказанных в соответствии со Ст. 115 (см. также IV, 3.2, C-VI, 8.2 и 8.3).

Отдел экспертизы может также изменить позицию, изложенную в поисковом заключении и по иным, чем изложено выше причинам (см. III, 1.1), но такие случаи будут исключительными.

### **2. На чем основывается поисковое заключение**

Если заявка является европейской заявкой, не производной от международной заявки, то заявитель не сможет внести в неё

Ст. 123(1)  
Правило 137(1)

изменения, пока не получит поисковый отчёт. Таким образом в этих случаях поисковое заключение будет относиться только к заявочным документам в том виде, как они были изначально поданы. Кроме того любой ответ, представленный заявителем в ответ на приглашение по Правилу 63(1) (см. В-VIII, 3.4), также будет принят во внимание при составлении поискового заключения.

Однако, если рассматриваемая заявка является производной от международной заявки и по ней проводится вспомогательный европейский поиск в соответствии со 153(7) (см. II, 4.3), то у заявителя есть возможность внести изменения в заявку как на международной фазе, так и при входе в европейскую фазу. В таком случае поисковое заключение будет основываться на заявочных документах, представляющих самый последний поданный заявителем запрос (при этом могут быть отменены ранее внесенные поправки и, соответственно, полное или частичное изменение более раннего комплекта заявочных документов). Вспомогательный европейский поисковый отчёт тоже основывается на таких заявочных документах (см. II, 4.3 и III, 3.3).

Если поисковое заключение и вспомогательный европейский поисковый отчёт основываются на таких поправках, но при этом Правило 137(4) все равно не удовлетворено (см. С-V I, 5.7), то сообщение согласно Правилу 137 (4) (см. С-VI, 5.7) на этой стадии послать нельзя (до подготовки поискового заключения), т.к. заявка ещё не попала в ведение отдела экспертизы (см. С-VI, 1.1). Однако, как только отдел экспертизы возьмет на себя ответственность за делопроизводство по заявке, он может послать такое сообщение, при условии что указанные поправки не были отозваны или заменены (см. С-VI, 5.7.1) и только в тех случаях, когда заявка относится к типам, упомянутым в С-VI, 5.7.4.

## **2.1 Заявки, содержащие недостающие части описания и/или чертежей, поданные согласно Правилу 56 ЕПК или Правилу 20 РСТ**

Если отдел приемки решил не менять дату заявки согласно Правилу 56 (2) и (5), но эксперт считает, что позже поданные недостающие части на «содержатся полностью» в приоритетном документе и/или не соблюдены требования Правила 56(3), то он должен проводить поиск с учетом того предшествующего уровня техники, который имел бы значение для оценки новизны и изобретательского уровня заявленного объекта при измененной в соответствии с Правилу 56(2) или (5) дате заявки. В поисковом заключении должно содержаться предупреждение о том, что заявка, похоже, не удовлетворяет требованиям, изложенным в Правиле 56 по сохранению присвоенной даты подачи, а также объяснение причин этого и указание о том, что формальное решение по поводу необходимости изменения даты заявки будет принято позже отделом экспертизы. При необходимости в поисковом заключении могут быть также изложены комментарии по поводу того, как изменение даты повлияет на приоритетные притязания и/или статус документов по предшествующему уровню техники, упоминаемых в поисковом отчёте.

Правило 161 Правило 159(1) (b) Ст. 19 РСТ Ст. 34(2)(b) РС Т
--

Процедура для Еуро-РСТ заявок аналогична той, что изложена выше. Если при проведении вспомогательного европейского отчёта эксперт обнаружит, что позже поданные недостающие части не «содержатся полностью» в приоритетном документе, то несмотря на то, что отдел приемы не поменял дату заявки в соответствии с Правилем 20.5(d) РСТ, в поисковом заключении должно содержаться предупреждение о том, что, по-видимому, заявка не соблюдает требования Правила 20.6 РСТ (Правило 82ter.1(c) РСТ), также изложение обоснования такого мнения и указание о том, что формальное решение по поводу изменения даты заявки будет принято на более поздней стадии отделом экспертизы.

Однако, если дата заявки была изменена отделом приемы или Принимающим ведомством, а у эксперта есть основания считать, что заявка соответствует требованиям Правила 56(3) (или Правила 20.6 РСТ), то он должен указать в поисковом заключении, что решение, принятое отделом приемы (или принимающим ведомством) может быть пересмотрено на более поздней стадии отделом экспертизы, если только последний не будет связан решением Апелляционного Совета.

## **2.2 Заявки, содержащие пункты формулы изобретения, поданные после присвоенной даты подачи**

Если заявочные документы содержат одно или несколько притязаний, поданных после присвоенной даты подачи (Правило 40(1), 57(c) и 58), то эксперт по поиску должен проверить, соответствуют ли эти притязания требованиям Статьи 123(2) в свете технического содержания заявочных документов, поданных в присвоенный день подачи. Если эти пункты формулы не соответствуют требованиям Ст. 123(2), то поиск (если это возможно) будет основываться на тех вариантах осуществления изобретения, которые раскрыты в заявочных документах в том виде, как они поданы. Это должно быть указано в поисковом заключении вместе с обоснованным объяснением того, почему поиск был неполным. В чрезвычайных случаях выдается декларация об отсутствии поиска согласно Правилу 63 (детали процедуры см. VIII, с 3.1 по 3.4).

Если поисковое заключение и поисковый отчёт основаны на позже поданных притязаниях, но при этом не соблюдено правило 137(4) (см. C-VI, 5.7), то сообщение согласно Правилу 137 (4) (см. C-VI, 5.7.1) не может быть послано на этой стадии (до подготовки поискового заключения), т.к. заявка ещё не попала в ведение отдела экспертизы (см. C-VI, 1.1). Однако, как только отдел экспертизы примет на себя ответственность за производство по заявке, он может послать такое сообщение при условии, что поздно поданные притязания не были отменены (см. C-VI, 5.7.1), и только если эта заявка – одна из тех, что упомянуты в C-VI, 5.7.4.

## **3. Анализ заявки и содержание поискового заключения**

Если признается, что заявка и/или изобретение, к которому она относится, не удовлетворяет требованиям ЕПК, то в поисковом заключении поднимаются соответствующие возражения.



В поисковом заключении, как правило, должны подниматься все возражения против заявки (но см. XII, 3.4). Эти возражения могут касаться как существенных вопросов (например, объект заявки непатентоспособен), так и формальных (например, несоблюдение одного или нескольких требований, указанных в Правилах с 41 по 43,46, 48, 49 и 50), либо и того, и другого.

Если по формуле изобретения, касающейся способа лечения людей или животных или способа диагностики людей и животных, был проведен поиск, потому что во время поиска они могли быть переформулированы так, что создан допустимый формат (см. VIII, 2), то в поисковом заключении тем не менее должно высказываться возражение против этих формул изобретения как против объектов, исключенных из патентоспособности.

Ст. 53(с)

### 3.1 Досье эксперта

Первым делом эксперт изучает описание, чертежи (если они есть) и формулу изобретения заявки. При этом эксперт имеет доступ к документам, составляющим европейскую заявку, и к полной истории делопроизводства до начала поиска. Однако документы по приоритету, а также переводы могут быть ещё не доступны на этой стадии (см. XII, 4).

Правило 62

### 3.2 Обоснованные возражения

При каждом возражении в поисковом заключении должна указываться та часть заявки, в которой имеется недостаток, и то требование ЕПК, которое не соблюдается, посредством либо ссылок на конкретные Статьи или Правила, либо другим ясным указанием; также должно приводиться обоснование возражения, если оно выдвигается не по сразу ясным основаниям. Например, когда даются ссылки на предшествующий уровень техники и только часть какого-то ссылочного документа является релевантной, то этот конкретный отрывок из документа должен быть идентифицирован. Если противопоставляемый предшествующий уровень техники демонстрирует отсутствие новизны или изобретательского уровня в независимом пункте или пунктах формулы изобретения и если в результате этого появляется отсутствие единства изобретения в зависимых пунктах (см. C-III, 7.8), то заявителя следует проинформировать об этом (см. C-VI, 5.2(i)). Обычно первыми излагаются существенные вопросы. Поисковое заключение должно быть составлено таким образом, чтобы облегчить дальнейшую экспертизу измененной заявки и в частности чтобы избежать необходимости многократного прочтения (см. C-VI, 4.2).

### 3.3 Комментарии и изменения в ответ на поисковое заключение

За исключением определенных случаев требуется, чтобы заявитель отреагировал на поисковое заключение (см. XII, 9).

### 3.4 Степень глубины первого анализа

Подчеркивается, что в первом предложении в XII, 3 только излагается общее правило. Бывают случаи, когда в заявке в целом много

недостатков. В таких случаях эксперт не должен проводить подробный анализ, а должен послать заявителю поисковое заключение, указав этот факт и назвав основные недостатки, а также сообщив, что когда заявка попадет на стадию экспертизы, то её рассмотрение будет отложено до тех пор, пока эти недостатки не будут исправлены посредством внесения изменений. Бывают и другие случаи, когда значимый анализ возможен, но возникает какое-то фундаментальное возражение, например, очевидно, что в некоторых пунктах формулы изобретения отсутствует новизна и формулировку притязаний надо будет серьёзно изменить, или появились существенные изменения (международная заявка, входящая в европейскую фазу – см. XII, 2), которые недопустимы из-за того, что они вводят новый объект, отсутствовавший в изначально поданной заявке (Ст. 123(2)), либо добавляют другие недостатки (изменения делают притязания неясными – Ст. 84). В таких случаях, наверное, уместнее сначала разобраться с этим возражением, а потом уже проводить подробный анализ, т.к. если притязания надо переписать, то нет смысла поднимать возражение против неясности какого-то зависимого пункта или против отрывка в описании, который в результате, возможно, придется изменить или удалить в ходе экспертизы. Однако, если есть ещё какие-то другие серьёзные возражения, то с ними надо разобраться. В целом, эксперт должен стараться придать как можно большую пользу поисковому заключению, учитывая главную цель – способствовать как можно более эффективной процедуре принятия решения на дальнейшей стадии экспертизы.

### **3.5 Вклад в известный уровень техники**

Анализируя заявку, эксперт должен постараться понять, какой вклад вносит изобретение, в том виде как оно описано в формуле изобретения, в известный уровень техники. Обычно это должно быть достаточно ясно из начального вида поданной заявки. Если нет, то в поисковом заключении следует выразить возражение (см. C-II, 4.5); но эксперт не должен поднимать возражение такого рода, если только не убежден, что оно необходимо, т.к. в результате него заявитель может ввести дополнительные объекты, тем самым нарушив Ст. 123(2) (см. C-VI, 5.3 по C-VI, 5.3.11).

Правило 42(1)(c)

### **3.6 Требования ЕПК**

Хотя эксперт должен помнить обо всех требованиях ЕПК, в большинстве случаев требуют внимания такие положения, как: достаточность раскрытия (см. C-II, 4); ясность и подтверждение в описании, особенно для независимых пунктов формулы изобретения (см. C-III, 4 и 6); новизна (см. C-IV, 9) и изобретательский уровень (см. C-IV, 11).

### **3.7 Подход эксперта**

Эксперт не должен требовать или советовать внести изменения только потому, что, по его мнению, они улучшат формулировки в описании или в формуле изобретения. Педантичный подход нежелателен. Важно то, чтобы смысл описания и пунктов формулы изобретения был ясен. Кроме того, при том что следует возражать

против каких-то серьезных несогласованностей между формулой изобретения и описанием, в том виде как они поданы (см. С-III, 4.3), но если пункты формулы изобретения требуют существенных изменений, то переделку описания под такие измененные пункты формулы изобретения лучше оставить до того момента, когда в ходе процедуры экспертизы будут окончательно сформулированы хотя бы основные пункты формулы изобретения.

### **3.8 Высказывание советов**

Следует подчеркнуть, что в обязанности эксперта не входит требовать от заявителя, чтобы он изменил заявку определенным образом с целью снять возражения; составление заявки – это ответственность заявителя и он имеет право вносить такие изменения, какие пожелает, при условии что эти изменения исправят недостатки и в целом будут удовлетворять требованиям ЕПК. Однако, иногда бывает полезным, чтобы эксперт хотя бы в общих словах предложил приемлемую форму изменений, но при этом он должен ясно дать понять, что предлагает это только с целью помочь заявителю и что при процедуре экспертизы будут рассматриваться и иные формы изменений.

### **3.9 Положительное заключение**

После анализа, проведенного в соответствии с пунктами XII, 3.1 по XII, 3.8, поисковый отдел может прийти к выводу, что заявка и изобретение по ней соответствуют требованиям ЕПК. В таком случае в поисковом заключении высказывается общее положительное мнение о документах заявки. Однако, если невозможно завершить поиск по всем потенциально коллидирующим заявкам в соответствии со Ст. 54(3) во время проведения поиска (см. VI, 4.1), то во время процедуры экспертизы придется проводить дополнительный поиск (см. С-VI, 8.1), и соответственно при необходимости могут быть выдвинуты возражения по Ст. 5(3).

Если для дальнейшего производства по заявке на пути к выдаче патента необходимо внести мелкие изменения, поисковое заключение всё равно может быть положительным. После этого, при условии что при дополнительном поиске не будет найдено предшествующего уровня техники в соответствии со Ст. 5 4(3), сообщение по Правилу 71(3) может быть послано во время процедуры экспертизы и эти мелкие изменения будут внесены отделом экспертизы в соответствии с С-VI, 14.1.

В вышеуказанных случаях не требуется, чтобы заявитель отвечал на поисковое заключение (см. XII, 9).

## **4. Поисковое заключение о притязаниях на приоритет**

Если невозможно проверить обоснованность притязаний на приоритет на стадии поиска по таким причинам, как:

- (i) поиск проводится ранее даты, в которую должен быть представлен приоритетный документ (до 16 месяцев с даты самого раннего заявленного приоритета – Правило 53(1);

- (ii) необходим перевод приоритетного документа, но он ещё не имеется у поискового отдела на момент составления поискового заключения (Правило 53(3) и C-V, 3.4)

то для целей составления поискового отчёта притязания на приоритет обычно будут считаться обоснованными.

Однако, если необходимо оценить обоснованность притязаний на приоритет с учетом промежуточного предшествующего уровня техники или потенциального уровня техники в соответствии со Ст. 54(3), и уже имеются доказательства, опровергающие обоснованность приоритетных притязаний, то это должно быть отмечено в поисковом заключении. Т.е., например, когда приоритетный документ имеется на момент составления поискового заключения и технические признаки из формулы изобретения не присутствуют в приоритетном документе; причем это возможно, даже если требуется перевод, но при этом эксперту знаком язык приоритетного документа (см. также VI, 5.3).

## **5. Вопросы по уровню техники, вызывающие сомнения**

Т.к. решения по поводу новизны являются ответственностью не поисковых отделов, а отделов экспертизы (см. III, 1.1), то поисковые отделы не должны отбраковывать документы из-за сомнений по поводу, например, точной даты публикации или доступности общественности, или точного содержания устного раскрытия, выставки и т.п., о которых говорится в этих документах. Поисковый отдел должен постараться снять любые имеющиеся сомнения, но тем не менее должен всегда делать ссылки на соответствующие документы в поисковом отчёте. Могут быть даны ссылки и на дополнительные документы по вопросам, вызывающим сомнения (см. X, 9.2(viii)).

Любая указанная в документе дата публикации должна приниматься как достоверная, если только не предоставляются убедительные причины оспорить это, например, поисковый отдел покажет более раннюю публикацию или во время процедуры заявитель покажет более позднюю публикацию. Если указанная дата публикации недостаточно точна (например, приводится только месяц или только год) для того, чтобы установить является ли эта публикация более ранней по сравнению с референтной датой поиска, то поисковый отдел должен постараться установить эту дату как можно точнее. В этом отношении может помочь дата, проштампованная на документе при его поступлении в ЕПВ, или ссылка в каком-то ещё документе (на который в таком случае тоже надо сослаться (см. X, 9.2(viii))). Доступность документа для общественности может быть проверена в ходе подготовки поискового заключения и во время экспертизы по существу (см. C-IV, 6.1).

## **6. Единство изобретения в отношении поискового заключения**

Если поисковый отдел сочтет, что заявленное изобретение не выполняет требование единства изобретения (Ст. 82 и Правило 44(1) и (2)), то он пошлет заявителю приглашение оплатить дополнительные пошлины за поиск и частичный поисковый отчёт,

касающийся изобретения или единой группы изобретений, первых упомянутых в формуле изобретения (см. VII, 1.1, 1.2 и 1.3 и Правило 64(1)). Это приглашение вместе с частичным поисковым отчётом не будут сопровождаться поисковым заключением. После истечения срока, установленного для оплаты дополнительных пошлин за поиск (Правило 6(1)) заявителю посылается поисковый отчёт по изобретению или единой группе изобретений, первым упомянутым в формуле изобретения, и по всем другим заявленным изобретениям или единым группам изобретений, в отношении которых были заплачены дополнительные пошлины за поиск. К нему прилагается поисковое заключение, содержащее:

- (i) обоснование отсутствия единства изобретения
- (ii) заключение о первом изобретении или единой группе изобретений упомянутых в формуле изобретения;
- (iii) заключение обо всех изобретениях или единых группах изобретений, в отношении которых были выплачены дополнительные пошлины за поиск.

Вышесказанное относится только к европейским поисковым отчётам. Что касается вспомогательных европейских поисковых отчётов по Еуро-РСТ заявкам, в которых отсутствует единство изобретения, то частичный поисковый отчёт сразу выдается только по первому упомянутому в формуле изобретению (Правило 164(1) - см. VII, 2.4).

#### **7. Поисковое заключение в случае ограничения поиска**

Любые аргументы и возражения, выдвинутые в поисковом заключении, должны быть в соответствии с ограничениями поиска и причинами этих ограничений. Это касается ограничений по причине непатентоспособности (например, бизнес методы - Ст. 52(2)(с), см. VIII, 1), по причине серьезных недостатков, не допускающих значимый поиск (Правило 63, см. VIII, 3), либо в результате нарушения Правила 43(2) (Правило 62а, см. VIII, 4). В таких случаях поисковое заключение будет также содержать информацию, указанную в VIII, 3.3 и 4.3.

#### **8. Невыдача поискового заключения**

Если заявитель подал запрос на экспертизу в соответствии с Правилем 70(1) до того, как ему был передан поисковый отчёт, и этим отказался от права получить сообщение согласно Правилу 70(2) (см. C-VI, 1.1.2), то по отправке поискового отчёта заявителю заявка сразу попадает в сферу компетенции отдела экспертизы (Ст. 18(1) и Правило 10(2)).

В таком случае, если в заявке имеются недостатки, то отдел экспертизы пошлет сообщение в соответствии со Ст. 94(3) вместо поискового заключения. Если заявитель не отреагирует на это сообщение, то заявка будет считаться отозванной в соответствии со Ст. 94(4) (см. C-VI, 3.7).

Если заявка готова к тому, чтобы её приняли, то процедура будет следующей:

- (i) Если поиск по коллидирующим заявкам в соответствии со Ст. 54(3) завершен,

отдел экспертизы пошлет сообщение согласно Правилу 71(3)

- (ii) Если поиск по коллидирующим заявкам в соответствии со Ст. 54(3) не завершен,

заявителю сообщают, что заявка готова к принятию при условии, что не обнаружится существующий уровень техники по Ст. 54(3) по завершении дополнительного поиска (см. XII, 3.9). Это делается только для информирования и никакой ответ от заявителя не требуется.

## 9. Ответ на расширенный европейский поисковый отчёт (РЕПО)

Заявитель должен отреагировать на поисковое заключение в течение времени, отведенного для подачи запроса на экспертизу и указанного в Правиле 70(1) (см. C-VI, 1.1).

Правило 70a(1)

Если же заявитель подал запрос на экспертизу до того, как ему были направлены поисковый отчёт и поисковое заключение (согласно Ст. 94(1) при этом также требуется оплата пошлины за экспертизу), то ему посылается сообщение в соответствии с Правилем 70(2), где его просят указать в течение установленного срока, желает ли он продолжить делопроизводство по заявке (см. C-VI, 1.1.1). В таких случаях заявитель должен отреагировать на поисковое заключение в течение срока, установленного в Правиле 70(2). Это всегда применяется к Euro-РСТ заявкам, по которым готовится вспомогательный европейский поисковый отчёт и поисковое заключение (см. II, 4.3 и A-VII, 5.3), кроме случаев, когда заявитель отказался от этого сообщения согласно Правилу 70(2) (см. C-VI, 1.1.2), и тогда применяется процедура из XII, 8.

Правило 70a(2)

При отсутствии ответа на поисковое заключение в течение установленного срока заявка признается отозванной и заявитель соответствующим образом об этом уведомляется. В ответ на это сообщение о потере прав заявитель может попросить продолжить делопроизводство в соответствии со Ст. 121 и Правилем 135.

Правило 70a(3)  
Правило 112(1)

Однако требование, чтобы заявитель реагировал на европейский или на вспомогательный европейский поисковый отчёт, отсутствует, если они были составлены ранее 1 апреля 2010 года, если они не сопровождалась поисковым заключением (см. XII, 1.1 в отношении заявок, по которым готовится поисковое заключение), или если поисковое заключение было положительным (см. XII, 3.9). Однако, в этих случаях заявитель *может* ответить на поисковый отчёт в соответствии с Правилем 137(2), если пожелает. В таких случаях заявителю рекомендуется ответить на поисковый отчёт до того, как заявка войдет в стадию экспертизы (см. C-VI, 1.1).

Заявитель отвечает на поисковое заключение, подавая измененные заявочные документы в соответствии с Правилем 137(2) (см. C-VI, 3.2) (если измененные пункты формулы изобретения подаются до публикации, см. A-VI, 1.3, параграф 2) и/или подавая свои соображения по поводу выдвинутых в поисковом заключении

возражений либо в дополнение к, либо вместо самих изменений. Эти изменения и/или соображения будут рассмотрены отделом экспертизы, только если заявка попадет на стадию экспертизы. Точно так же телефонные разговоры и личные собеседования могут происходить только после того, как заявка войдет в стадию экспертизы. Эксперт не должен соглашаться на них раньше.

Процедурные запросы, как например, просьба о личной беседе (см. Т 861/03) или об устном слушании, не будут считаться действительным ответом, если они делаются без предоставления комментариев по поводу возражений, выдвинутых в поисковом заключении. В случае, если по прошествии установленного срока такой запрос является единственной реакцией на поисковое заключение, заявка будет считаться отозванной в соответствии с Правилom 70a(3).

Что касается заявок, по которым было подготовлено поисковое заключение, но по которым поисковый отчет был составлен до 1 апреля 2010 года, и при этом заявитель не отреагировал на поисковое заключение и заявка вошла в стадию экспертизы (см. C-VI, 1.1 и C-VI, 1.1.1), то отделом экспертизы будет послано первое сообщение согласно Ст. 94(3) (см. C-VI, 3.5), касающееся поискового заключения и устанавливающее предельный срок для ответа заявителя. При отсутствии своевременного ответа на это сообщение заявка будет считаться отозванной в соответствии со Ст. 94(4).

Если заявитель подаст изменения в ответ на поисковое заключение и если при этом Правило 137(4) не соблюдается (см. C-VI, 5.7), то сообщение согласно Правилу 137(4) (см. C-VI, 5.7.1) может быть послано только после того, как заявка перейдет под ответственность отдела экспертизы (см. C-VI, 1.1) и только если это заявка одного из типов, упомянутых в C-VI, 5.7.4.