

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РУКОВОДСТВО по проведению формальной экспертизы заявок на изобретения

ОГЛАВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПЕРВОЙ

1. Общие положения
2. Проверка формулы при проведении формальной экспертизы
 - 2.1. Общие требования к проверке формулы изобретения при проведении формальной экспертизы
 - 2.2. Проверка структуры формулы изобретения
 - 2.3. Проверка содержания формулы изобретения
 - 2.4. Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе при проведении формальной экспертизы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Руководство по проведению формальной экспертизы заявок на изобретения (далее – Руководство) является первой частью Руководства по экспертизе заявок на изобретения.

Руководство посвящено рассмотрению вопросов, связанных с проверкой формальных требований, предъявляемых к документам заявки на изобретение.

В настоящем Руководстве рассмотрены особенности проверки соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, на стадии формальной экспертизы и особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе при проведении формальной экспертизы.

С формальной экспертизы начинается экспертиза заявки на изобретение. Формальная экспертиза предшествует проведению информационного поиска и проверке патентоспособности, т. е. экспертизе по существу. На данном этапе экспертом подготавливаются запросы, уведомления и заключения, с учетом которых Роспатентом осуществляются юридически значимые действия, в том числе принимаются решения.

2. ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Общие требования к проверке формулы изобретения при проведении формальной экспертизы

В соответствии с *пунктом 23.2 Регламента ИЗ* при проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения.

Формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. *Статья 1387 Кодекса* устанавливает, что проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности проводится в отношении формулы, предложенной заявителем. В этой связи формула изобретения должна:

- соответствовать установленным требованиям (*пункты 10.8.1–10.8.5 Регламента ИЗ*);
- определять объект изобретения, в отношении которого испрашивается правовая охрана (*пункт 10.4 Регламента ИЗ*);
- быть ясной (*подпункт (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*);
- быть полностью основанной на описании (*подпункт (2) пункта 10.8 Регламента ИЗ*).

Проверка соответствия формулы изобретения требованиям *Регламента ИЗ* осуществляется с учетом сведений, раскрывающих изобретение в описании, а также сведений, содержащихся в уровне техники, и общих знаний специалиста в данной области. Проверка формулы проводится как на стадии формальной экспертизы, так и на стадии экспертизы заявки по существу в рамках установленных *Регламентом ИЗ* требований.

В *подпунктах (1.9), (1.11)–(1.16) пункта 23.3 Регламента ИЗ* приведен перечень оснований для направления заявителю в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки запроса, касающегося требований, предъявляемых к формуле изобретения. Но это не означает, что при проведении формальной экспертизы обращается внимание только

на содержащиеся в этом перечне требования. Из содержания *подпункта (1.19)* того же пункта следует, что основанием для направления заявителю запроса может быть наличие нарушений иных требований *Регламента ИЗ*, предъявляемых к формуле изобретения. Таким образом, при проверке формулы изобретения эксперту следует принимать во внимание все требования к формуле, содержащиеся в *пункте 10.8 Регламента ИЗ*, выявление несоблюдения которых может быть осуществлено без анализа сущности заявленного изобретения.

2.2. Проверка структуры формулы изобретения

2.2.1. Как следует из содержания *пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ*, пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения.

Если изобретение относится к индивидуальному химическому соединению, штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо к изобретению, не имеющему аналогов, или оно охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях заявитель вправе выбрать любую из указанных выше структур формулы.

Формула изобретения может быть изложена без разделения совокупности признаков на части и при наличии аналога заявленного изобретения в разделе описания «уровень техники».

2.2.2. В соответствии с *подпунктом (2) пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ* пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения. Таким образом, наличие, например, в независимом пункте формулы нескольких предложений следует рассматривать как нарушение указанного требования. В то же время следует иметь в виду, что по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой, поэтому следует признать допустимым такую особенность изложения формулы изобретения.

2.2.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.

Согласно *пункту 10.8.1.5 Регламента ИЗ* зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части может содержать родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы, например:

- «1. Ножницы для резки листового материала, содержащие...
2. Ножницы по п. 1, отличающиеся тем, что...»

Однако если независимый пункт формулы начинается, например, словами «Ножницы для...», а подчиненный ему зависимый пункт – словами «Устройство по п. ...», заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.

Зависимый пункт формулы может развивать и/или уточнять совокупность признаков не только непосредственно независимого пункта формулы, от которого он зависит, но и совокупность признаков другого зависимого пункта формулы.

Проверяя соблюдение заявителем требований, предъявляемых к структуре многозвенной формулы, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с *подпунктом (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ* при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы (множественная зависимость) ссылка на них приводится с использованием альтернативы, например:

«4. Устройство по п. 1 или п. 3»
или
«4. Устройство по одному (любому) из пп. 1–3».

Следует иметь в виду, что пункт формулы с множественной зависимостью не должен служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью. Например:

«1. Способ получения...
2. Способ по п. 1...
3. Способ по п. 2...
4. Способ по пп. 2 или 3...
5. Способ по пп. 1 или 4...».

В приведенной формуле четвертый зависимый пункт является пунктом с множественной зависимостью, так как он подчинен непосредственно нескольким пунктам – второму и третьему. Включение в формулу такого зависимого пункта не противоречит требованиям *Регламента ИЗ*. К пунктам с множественной зависимостью относится и пятый пункт рассматриваемой формулы, но среди пунктов, которым непосредственно подчинен этот пункт, имеется четвертый пункт, который сам является пунктом с множественной зависимостью. Такая структура многозвенной формулы, в которой пункт с множественной зависимостью (в рассматриваемом примере – четвертый пункт) служит основанием для другого пункта с множественной зависимостью (для пятого пункта), является недопустимой.

Регламент ИЗ не содержит запрета для включения в формулу изобретения зависимого пункта, который развивает и/или уточняет признаки ограничительной части независимого пункта формулы. В этом случае не следует делать вывод о несоответствии формы изложения зависимого пункта формулы установленным требованиям.

При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что *Регламент* не содержит каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов.

2.2.4. Независимый пункт формулы изобретения может содержать ссылку на другой независимый пункт формулы в случае, когда это позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы (*пункт 10.8.1.2 Регламента ИЗ*). В качестве примера можно привести ситуацию, когда независимый пункт формулы содержит ссылку на независимый пункт формулы изобретения, характеризующий другой объект («Устройство для осуществления способа по п. 1...» или «Способ получения со-

единения по п. 1...»). Аналогичным образом в ситуации, например, со штепсельной вилкой и розеткой, пункт формулы, характеризующий одну часть и ссылающийся на признаки другой взаимодействующей части (например, «вилка для взаимодействия с розеткой по п. 1...»), не является зависимым пунктом.

2.3. Проверка содержания формулы изобретения

2.3.1. При проверке правильности изложения формулы прежде всего необходимо установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней собственно указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т. д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована «Уборочная машина», или «Прибор для измерения влажности», то ясно, что речь идет об устройстве.

Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например, в следующем виде:

«Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость».

В случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному объекту, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения с указанием объекта, для которого испрашивается охрана *подпункта 1.12) пункта 23.3 Регламента ИЗ*.

2.3.2. Установив, к какому объекту относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего объекта изобретения включает в формулу лишь данные о получаемом результате, например, данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах, или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и/или использовании изобретения, например «Транспортное средство, отличающееся (характеризующееся) тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина».

Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с *подпунктом 1.13 пункта 23.3 Регламента ИЗ* направляется запрос с предложением включить в формулу признаки объекта изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов *пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* заявителю необходимо руководствоваться. Исключение могут составить случаи, когда из документов заявки следует, что подобная характеристика является обобщенной характеристикой группы представленных в заявке альтернативных средств или группы известных в уровне техники на дату подачи заявки средств, способных обеспечить указанные в формуле характеристики (*подпункт 6 пункта 10.8 Регламента ИЗ*). Обоснование такого обобщения должно содержаться в описании изобретения.

2.3.3. В том случае, когда формула не имеет отмеченных в пункте 2.3.2 недостатков и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому объекту изобретения, на который испрашивается правовая охрана.

Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в *подпункте (2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*. При этом необходимо иметь в виду, что *Регламентом ИЗ* допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в *подпункте (8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*.

Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в «формуле на способ» определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием («исходный материал измельчают в шаровой мельнице»). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия («слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полый и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет $1/5$ длины иглы»).

Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание *подпунктов (3), (4), (5) пункта 10.7.4.3*, а также *пункта 10.8.3 Регламента ИЗ*. При этом необходимо иметь в виду, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако *Регламентом ИЗ* допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.

Независимо от того, к какому объекту относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать, что каждому из перечней признаков, приведенных в *пункте 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, предшествует запись «Для характеристики (приводится вид объекта) используются, **в частности**, следующие признаки...». В связи с этим приведенные в *Регламенте ИЗ* перечни признаков, используемых для характеристики любого объекта изобретения, не являются исчерпывающими. В силу данного обстоятельства считается допустимым кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, наличие в формуле изобретения признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т. е. относящихся к иному, чем заявленный, объекту изобретения).

Так, в формуле на устройство может (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено (например, устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки), или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при эксплуатации охраняемого устройства (например, держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца).

В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содер-

жится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).

В силу указанной выше причины в формуле на устройство кроме признаков этого устройства могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому относятся к способу как объекту изобретения. Например: «Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку».

При проверке содержания формулы необходимо также учитывать требования *пунктов 10.8.2–10.8.5 Регламента ИЗ*, касающиеся особенностей пунктов формулы изобретения, относящихся к различным видам объектов изобретения (устройству, веществу, способу и т.д.). В частности, наличие признака способа в приведенном в предыдущем абзаце примере допустимо в свете положений *пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, однако представленная форма выражения признака не соответствует требованиям *пункта 10.8.2 Регламента ИЗ* о необходимости излагать признаки устройства в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. В рассматриваемом примере заявителю может быть предложено вместо признаков способа указать в формуле изобретения на наличие в устройстве средства для антистатической обработки полотна при нагреве, если документы заявки на дату ее подачи допускают такую корректировку.

В то же время, если иных нарушений в отношении оформления документов заявки при проведении формальной экспертизы не выявлено, направлять запрос заявителю только по указанному выше мотиву нецелесообразно.

2.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что *Регламент ИЗ* не содержит каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.

Если речь идет о «количественном признаке», то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.

Регламент ИЗ допускает возможность характеризовать признак общим понятием, в том числе и на уровне функции. Например: «заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону».

Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны эксперта не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.

Регламентом ИЗ (подпункт (5) пункта 10.8) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки специалисту невозможно понять смысловое содержание признака.

Например, конструктивный элемент устройства имеет сложную геометрическую форму, которую чрезвычайно сложно описать математически или словесно. В такой ситуации в формуле изобретения характеристика данного признака будет выглядеть, в част-

ности, следующим образом: «пластина имеет форму (или выполнена), как это изображено на чертеже (фиг. 1)». Понятно, что в подобной ситуации для понимания смыслового содержания признака будет привлекаться чертеж, а следовательно, последний должен быть выполнен с соблюдением требований, предъявляемым к графическим материалам.

При проверке содержания формулы изобретения необходимо выявлять случаи замены характеристики признака отсылкой к источнику информации (например: «мембрана выполнена из материала, раскрытого в описании к патенту США №...»). На недопустимость такой формы представления признаков в формуле указано в *подпункте (5) пункта 10.8 Регламента ИЗ*.

Эксперт не должен расценивать как недозволенную такую характеристику признака, в силу которой признак на практике ошибочно относят «к негативному» (например: «диск выполнен без сквозных прорезей»). Если подобная характеристика не приводит к очевидной некорректности с технической точки зрения, то со стороны эксперта претензий к заявителю не должно быть.

В то же время, если бы заявка рассматривалась на стадии экспертизы по существу, эксперт мог бы, оценивая существенность такого признака, установить, что применительно к примеру с диском существенным является выполнение диска сплошным (а не только без прорезей), и порекомендовать заявителю скорректировать характеристику признака, если это допускают первичные документы заявки. С учетом изложенного выше, любая форма выражения признака должна считаться приемлемой, если соблюдены требования *подпунктов (4) и (5) пункта 10.8 Регламента ИЗ*.

При решении вопроса, связанного с тем, имеет ли место понимание специалистом на основании уровня техники (*подпункт (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*) смыслового содержания признака, следует исходить из того, что формальной экспертизой выявление несоответствия установленным требованиям осуществляется без анализа сущности изобретения.

К признакам, не соответствующим указанному требованию, заведомо относятся признаки, для характеристики которых использованы понятия типа «специальный», «особый» (датчик специальной конструкции, препарат особого воздействия на организм).

Если признак в формуле охарактеризован не общепринятым термином (например, впервые «введенным» самим заявителем), в силу чего понимание смыслового содержания такого признака на основании уровня техники невозможно, заявителю предлагается скорректировать формулу (на основе первичных документов заявки).

В том случае, когда выводу о несоответствии признака требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ* должен предшествовать технический анализ заявленного изобретения, решение вопроса о том, имеет ли место нарушение, откладывается до рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу (если такое рассмотрение состоится).

2.3.5. Если в формуле изобретения содержится признак, выраженный как альтернатива, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты, то имеет место нарушение требования *подпункта (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ*. Например, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«Шариковая ручка, содержащая корпус и стержень с пишущим наконечником, отличающаяся тем, что корпус выполнен прозрачным или со сквозными отверстиями».

В описании содержится прямое указание на то, что при выполнении корпуса прозрачным обеспечивается возможность визуального контроля наполненности стержня, а при выполнении корпуса со сквозными отверстиями достигается выравнивание давления внутри и снаружи корпуса, что обеспечивает равномерное истечение пасты. Таким образом, из описания следует, что формула не соответствует требованию *подпункта (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ*. Однако если в описании подобной информации не содержится, то эксперту нет необходимости пытаться самостоятельно выявить, имеет ли место нарушение.

2.3.6. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым *Регламентом*, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению (*подпункт (2) 10.8.1.4 Регламента ИЗ*). Осуществляя такую проверку, эксперт ограничивается выявлением только таких нарушений указанного требования, которые можно обнаружить без анализа сущности заявленного изобретения. Например, если независимый пункт изобретения начинается со слов «Способ обработки полотна и устройство обработки полотна», то это уже свидетельствует о нарушении обсуждаемого требования.

По такой же «упрощенной процедуре» проводится проверка соблюдения заявителем других условий, при которых независимый пункт может считаться относящимся к одному изобретению. (Содержание таких условий подробно рассмотрено в разделе 2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу, относящемся к проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу).

2.3.7. Если изобретение охарактеризовано в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, устанавливается, не приводит ли содержание зависимых пунктов к исключению или замене какого-либо признака или признаков того пункта, которому подчинены зависимые пункты. И в этом случае выявляются только такие нарушения, которые «находятся на поверхности». Например, в независимом пункте указано, что конструктивный элемент подпружинен, а в зависимом пункте в отношении этого же элемента сказано, что он жестко закреплен. Такое противоречие можно выявить, не вдаваясь в сущность изобретения.

Более глубокого исследования документов заявки в целях проверки соблюдения заявителем требований, установленных в отношении содержания зависимых пунктов формулы, не требуется.

Если нарушения указанного характера выявлены, то в соответствии с *подпунктом (1.15) пункта 23.3 Регламента ИЗ* заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующую корректировку в формулу изобретения. При этом заявитель может быть поставлен в известность, что изобретения, к которым относится составленная им формула, могут быть представлены (в рамках поданной заявки) в разных независимых пунктах.

2.4. Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе при проведении формальной экспертизы

2.4.1. В соответствии со *статьей 11(3) РСТ* дата международной подачи международной заявки, содержащей указание Российской Федерации, рассматривается в качестве даты подачи заявки на выдачу патента Российской Федерации в соответствии с *пунктом 3 статьи 1375 Кодекса*.

2.4.2. Рассмотрение международной заявки в соответствии с *пунктом 1 статьи 1396 Кодекса и подпунктом (2) пункта 29.2.2 Регламента ИЗ* начинается по истечении 31 месяца с даты международной подачи или, в случае испрашивания приоритета, с даты приоритета заявки. По желанию заявителя рассмотрение заявки может начаться раньше в случае представления специального ходатайства о более раннем начале рассмотрения.

Рассмотрение заявки начинается при наличии как минимум заявления о выдаче патента Российской Федерации по этой международной заявке на русском языке, которое должно поступить не позднее указанного в предыдущем абзаце срока. В случае непоступления заявления в установленный срок действие международной заявки, предусмотренное *статьей 11(3) РСТ*, прекращается в отношении Российской Федерации с теми же последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки (*статьи 24(1) и 39(2) РСТ*). Указанное действие международной заявки может быть восстановлено по ходатайству заявителя при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока, а также уплаты соответствующей пошлины. Такое ходатайство должно быть подано не позднее 12 месяцев с даты истечения упомянутого срока.

2.4.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации при переходе на национальную фазу рассмотрения по международной заявке может быть испрашен патент на изобретение либо на полезную модель.

2.4.4. Одновременно с подачей заявления заявителю необходимо выполнить следующие действия:

- а) представить перевод международной заявки на русский язык, если она была подана не на русском языке;
- б) указать, какие материалы заявки (первоначально поданные или измененные) должны быть рассмотрены на национальной фазе в том случае, если представлена не одна формула изобретения;
- в) уплатить соответствующие пошлины.

Если заявитель переходит на национальную фазу по процедуре, установленной главой I РСТ, т. е. когда на момент перехода требование на проведение международной предварительной экспертизы не подано, необходимо представить перевод международной заявки (описания, формулы изобретения, любого текста, относящегося к чертежам, реферата) в том виде, как она была подана. В соответствии со *статьей 19 РСТ* после получения отчета о международном поиске заявитель может один раз изменить формулу изобретения, представив ее непосредственно в Международное бюро вместе с объяснениями, поясняющими такие изменения. В случае поступления таких изменений в установленный срок, международная публикация содержит обе формулы изобретения и первоначальную, и измененную, которая сопровождается указанием, что она опубликована по *статье 19 РСТ*, а также объяснения по *статье 19 РСТ*. В случае если заявитель желает продолжить на национальной фазе рассмотрение международной заявки с измененной по *статье 19 РСТ* формулой изобретения, требуется представить перевод этой формулы изобретения и перевод объяснений по *статье 19 РСТ*. Перевод первоначальной формулы изобретения в этом случае не требуется. Если заявитель переходит на национальную фазу с формулой изобретения, измененной по сравнению с обеими упомянутыми формулами, требуется перевод не только измененной формулы, но и формулы изобретения в том виде, как она была подана.

При переходе на национальную фазу рассмотрения по процедуре, установленной главой II РСТ, т. е. когда национальная процедура осуществляется после подачи требова-

ния о проведении международной предварительной экспертизы, как правило, так же, как и при переходе по процедуре, предусмотренной главой I РСТ, требуется представление перевода международной заявки в том виде, как она была подана. При этом следует учитывать, что при подаче требования на проведение международной предварительной экспертизы или в процессе международной предварительной экспертизы заявитель может внести изменения в формулу изобретения, описание и чертежи, не выходящие за рамки того, что раскрыто в материалах международной заявки в том виде, как она была подана. Заключение международной предварительной экспертизы составляется в данном случае с учетом представленных изменений, при этом каждый заменяющий лист заявки, содержащий изменения, прикладывается к заключению. Заключение экспертизы вместе с приложениями, содержащими измененные листы заявки, направляется заявителю и в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). Если заявитель переходит на национальную фазу рассмотрения международной заявки с изменениями, на основе которых подготовлено заключение международной предварительной экспертизы, он должен представить перевод этих изменений, в частности, измененной формулы изобретения. Представления перевода первоначальной формулы изобретения в этом случае не требуется. Если заявитель переходит на национальную фазу с формулой изобретения, измененной по сравнению с теми формулами, которые рассматривались на международной фазе, требуется перевод не только измененной формулы изобретения, но и формулы в том виде, как она была первоначально подана.

Таким образом, как правило, при переходе на национальную фазу рассмотрения требуется перевод формулы изобретения в том виде, как она была подана. Перевод формулы изобретения, измененной по *статье 19 РСТ* или приложенной к заключению международной предварительной экспертизы, требуется только в том случае, если именно с ней заявитель желает продолжить процедуру на национальной фазе. В этом случае перевод первоначальной формулы не требуется.

2.4.5. В отношении требований, предъявляемых к форме и содержанию международной заявки на национальной фазе рассмотрения, эксперту следует руководствоваться положениями *статьи 27 РСТ*. В соответствии с *пунктом 1 данной статьи* эти требования не могут быть иными или дополнительными, чем те, которые установлены *РСТ* или *Инструкцией РСТ*.

В частности, к названию изобретения в соответствии с *правилом 4.3 Инструкции РСТ* предъявляется только требование о том, чтобы оно было кратким и точным. Дополнительные требования, указанные в *пункте 10.7.3 Регламента ИЗ*, к названию изобретения по международной заявке не предъявляются.

При изложении формулы изобретения, характеризующей группу изобретений, требование *последнего абзаца пункта 10.8.1.2 Регламента* к международным заявкам неприменимо, так как в соответствии с *правилом 6.4(с) Инструкции РСТ* зависимые пункты формулы, ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов (в том числе и независимых), группируются вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. Таким образом, для международных заявок отсутствует требование строгой группировки зависимых пунктов с тем независимым пунктом, которому они подчинены, то есть возможно привлечение зависимых пунктов одного и того же содержания для характеристики разных изобретений группы.

Требование *подпункта (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ*, в соответствии с которым пункт формулы с множественной зависимостью не может служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью, согласуется с требованиями

правила 6.4(a) Инструкции РСТ. В том случае, если структура формулы международной заявки не соответствует установленному требованию, заявителю предлагается внести соответствующие изменения в формулу изобретения, устраняющие указанный недостаток.

Если заявитель представляет реферат международной заявки в соответствии с требованиями *правила 8.3 Инструкции РСТ*, то требования *пункта 10.10 Регламента ИЗ* на реферат международной заявки не распространяются.

В том случае, если при проверке международной заявки по формальным признакам выявлено несоответствие требованиям *РСТ* и *Инструкции РСТ*, проверка может быть осуществлена в рамках требований национального законодательства, если эти требования более благоприятны с точки зрения заявителя, и заявитель не настаивает на применении положений *РСТ*.