

## **Обновление Руководства по процедуре проведения патентной экспертизы в части патентоспособности предмета изобретения**

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) в конце января 2018 года опубликовало обновления к Руководству по процедуре проведения патентной экспертизы (МРЕР). Обновления включают, в частности, изменения, внесенные в разные разделы МРЕР, касающиеся особенностей применения проверки патентоспособности с учетом норм материального и процессуального права в свете решения Верховного суда по делу *Alice Corp. Pty. Ltd. против CLS Bank Int'l*, 134, Верховный суд, 2347 (2014) (далее — «Проверка Alice»), а именно в разделы 2103, 2104, 2105, 2106 и 2106.03–2106.07(c) МРЕР. Обновленная версия МРЕР включает всесторонний обзор недавних судебных прецедентов в отношении патентоспособности предметов изобретений и предыдущие руководящие принципы USPTO, которые ранее были представлены только в меморандумах USPTO.

Кроме того, в обновленной версии также содержатся четкие инструкции для патентных экспертов и заявителей в отношении того, что требуется для отказа и устранения причин для отказа в рамках проверки *Alice*. Например, в § 2106.07 МРЕР следующим образом разъясняется бремя доказывания для патентных экспертов и заявителей:

*Оценивая заявленное изобретение с точки зрения его соответствия требованиям материального права в части патентоспособности, эксперты должны рассматривать записи о ходе создания изобретения как единое целое (включая описание изобретения, притязания, историю рассмотрения и все имеющие отношения к данному делу прецеденты и прототипы), прежде чем выносить заключение в отношении патентоспособности предмета заявленного изобретения. Оценка патентоспособности предмета изобретения*

*должна осуществляться по каждому притязанию, т. к. притязания не принимаются и не отклоняются автоматически совместно с аналогичными притязаниями, изложенными в заявке. Например, даже если отдельное притязание определяется как непатентоспособное, зависимые притязания могут являться патентоспособными, т. к. они добавляют гораздо больше ограничений, чем отдельное непатентоспособное притязание. Таким образом, каждое притязание в заявке должно рассматриваться отдельно с учетом включенных в него элементов.*

*Если по результатам оценки заявленного изобретения выносится заключение о том, что конкретное притязание скорее не удовлетворяет обоим критериям патентоспособности (шаг 1: НЕТ и (или) шаг 2В: НЕТ), эксперты должны надлежащим образом сформулировать отказ принять данное притязание на основании результатов шага 1 и (или) шага 2В. В отказе в качестве основания должна присутствовать формулировка о наличии достаточно серьезных доказательств в соответствии с материальным правом. Концепция наличия достаточно серьезных доказательств — это инструмент процессуального права, используемый для проведения патентной экспертизы, который определяет порядок распределения бремени доказывания между экспертом и заявителем. В частности, изначально бремя доказывания лежит на эксперте, который должен четко и на конкретных примерах объяснить, почему те или иные притязания являются непатентоспособными, чтобы предоставить заявителю достаточный объем информации и возможность отреагировать на эти доводы.*

Однако, хотя обновленная версия руководства содержит очень полезную информацию о политике USPTO, специалистам по патентному праву рекомендуется отслеживать изменения в части патентоспособности предмета изобретения, изучая материалы судебных дел. Важность этой рекомендации иллюстрирует § 2106.05(d) МРЕР, в котором говорится: «даже в отсутствие соответствующих сведений в описании суды **не требовали доказательств** в поддержку заключения о том, что дополнительные элементы были вполне понятными, рутинными и известными, а квалифицировали соответствующие обстоятельства дела как полагаемые известными суду без доказывания» (выделено автором). Но 8 февраля 2018 года, всего через несколько

недель после публикации обновленной версии МРЕР, Федеральный окружной суд пришел к заключению, что «вопрос в отношении того, являются комбинация элементов или отдельный элемент притязания вполне понятными, рутинными и известными квалифицированному специалисту в данной области или нет — это вопрос факта . . . [и] должен быть подкреплён четкими и убедительными доказательствами». См. дело *Berkheimer против HP Inc.* № 2017-1437 (Федеральный окружной суд, 8 сент. 2018 г.).

В связи с этим, хотя МРЕР по-прежнему остается ценным инструментом для определения патентоспособности изобретения, специалистам по патентному праву следует продолжать использовать множество ресурсов для того, чтобы быть осведомленными об актуальных аспектах права.