

Толкование формулы изобретения в патентном ведомстве: разумный подход

При рассмотрении патентных заявок Бюро США по патентам и товарным знакам (ПТО) дает содержанию формулы изобретения наиболее широкую и разумную интерпретацию в рамках описания изобретения. См. *Дело Phillips против AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Ап. суд США по фед. окр., 2005 г.). Этот же стандарт применяется к патентам, которые рассматривает Совет США по патентным спорам и апелляциям («Совет») в процессе проверки между сторонами. 37 С. F. R. § 42.100(b). Другими словами, пункты формулы изобретения истолковываются в соответствии с общепринятыми значениями терминов, если в описании изобретения не указано иное, и в соответствии со значением или применением, указанным в описании изобретения и на чертежах, как это интерпретируется специалистом в данной области. См. *Руководство по проведению патентной экспертизы*, § 2111 [R-07.2015]; см. также *Дело Центра технологий при Академии наук США*, 367 F.3d 1359, 1364 (Ап. суд США по фед. окр., 2004 г.); *Дело Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Ап. суд США по фед. окр., 2010 г.); *Дело Microsoft Corp. против Proxu-conn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Ап. суд США по фед. окр., 2015 г.).

Недавнее дело Апелляционного суда США по федеральному округу (*Дело Nuvasive, Inc.*), не являющийся прецедентным, подтверждает требование, что пункты формулы изобретения должны соответствовать описанию изобретения. В данном случае основное внимание было уделено значению термина «латеральный» (lateral) в контексте хирургических методов лечения латерального транспоясничного отдела позвоночника. При толковании пункта формулы изобретения Совет опирался на экспертное заключение изобретателя в предшествующем патенте в данной области. В заключении изобретателя значение термина «латеральный» использовалось в контексте его патента в отношении другого хирургического метода. Суд постановил, что интерпретация Советом термина «латеральный» является необоснованно широкой, поскольку она основывается на заключении, относящемся не к описанию изобретения в рассматриваемом патенте, а к другому патенту и другому хирургическому методу. Кроме того, Суд установил, что описание изобретения в рассматриваемом патенте содержит более ограниченное значение термина «латеральный», чем интерпретация Совета. Так, Суд постановил, что «интерпретация Совета существенно сужает значение термина в пункте формулы изобретения».

На практике эксперты и Совет при рассмотрении полагаются на максимально широкое и разумное толкование в соответствии со стандартом. Хотя пункты формулы могут толковаться без учета ограничений описания изобретения, последнее представляет руководство по значениям терминов. В этом случае подчеркивается необходимость тщательного изучения патентными специалистами ПТО пунктов формулы изобретения для обеспечения разумного и широкого толкования в рамках описания изобретения.