

## **Постоянный комитет по патентному праву**

**Двадцать вторая сессия**  
**Женева, 27–31 июля 2015 г.**

### **ИССЛЕДОВАНИЕ О ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ**

*Документ подготовлен Секретариатом*

#### **ВВЕДЕНИЕ**

1. На своей двадцать первой сессии, состоявшейся 3–7 ноября 2014 г., Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) подтвердил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на его двадцатой сессии, Секретариат подготовит исследование о достаточности раскрытия, которое будет представлено на двадцать второй сессии ПКПП. Комитет согласился с тем, что исследование будет состоять из элементов, посвященных следующим вопросам: (i) требование о достаточном для воспроизведения раскрытии; (ii) требование о подтверждении и (iii) требование о письменном описании. Комитет также договорился о том, что исследование будет основано на информации, предоставленной государствами-членами, и будет представлять собой свод фактических данных, не содержащий анализа или рекомендаций.

2. В соответствии с указанным выше решением Секретариат посредством уведомления С.8403 предложил государствам-членам и региональным патентным ведомствам предоставить Международному бюро информацию о требованиях, связанных с достаточностью раскрытия, о чем говорится выше. В общей сложности 58 государств-членов и три региональных патентных ведомства предоставили информацию по законодательству, применимому в отношении требования о достаточности раскрытия<sup>1</sup>. На основе предоставленной информации Секретариат подготовил исследование о достаточности раскрытия, которое представлено в настоящем документе<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Информация, полученная от государств-членов и региональных патентных ведомств, доступна на сайте электронного форума ПКПП: <http://www.wipo.int/scp/en/meetings/>.

<sup>2</sup> Полученная информация включала в себя положения национального и регионального законодательства, решения суда, руководства и пособия по патентной экспертизе. Если не требовалось точно указывать тип правового источника, то он указывался как «применимое

3. В соответствии с мандатом Комитета в документе идет речь о перечисленных трех требованиях. Таким образом, в документе представлена информация об общих принципах, относящихся к таким требованиям, и не раскрывается вопрос о том, как эти требованиям применяются в отдельных областях техники (например, в химии). Кроме того, в документе не рассматриваются прочие требования по форме и по существу, которые связаны с достаточностью раскрытия, но не подпадают под определенный мандатом охват исследования; в частности, речь идет о таких требованиях, как требования, связанные с характером и порядком составления описания или чертежей, или требования, касающиеся типов пунктов формулы изобретения, ясности изложения формулы изобретения, их толкования и т. д.

#### ТРЕБОВАНИЕ О ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСКРЫТИИ

4. Как правило, формулировка соответствующих положений в большинстве законов в значительной мере схожа с текстом статьи 29.1 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) и отражает содержание этой статьи, которая гласит:

*«Члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области [...]».*

5. Например, в применимом законодательстве встречаются следующие формулировки этого требования:

- спецификация включает в себя «описание такого способа создания изобретения, который дает возможность квалифицированному лицу осуществить данное изобретение»<sup>3</sup>;
- заявитель должен раскрыть изобретение «достаточно явным и всесторонним образом»<sup>4</sup> или таким образом, который «является достаточно понятным и полным»<sup>5</sup> или «достаточно понятным и точным»<sup>6</sup>, чтобы специалист в данной области смог осуществить такое изобретение;
- полная спецификация должна содержать «полное описание изобретения и того, как оно может быть реализовано»<sup>7</sup>; или
- «в спецификации должно содержаться полное и конкретное описание изобретения и тех методов, с помощью которых оно может быть реализовано»<sup>8</sup>.

6. В Соединенных Штатах Америки пункт 112(a) раздела 35 Свода законов США гласит: «[с]пецификация должна содержать письменное описание изобретения, а также информацию о способе и процессе его создания и использования, отличающуюся

---

[Footnote continued from previous page]

законодательство». Что касается руководств и пособий по патентной экспертизе, то несмотря на их широкое использование при подготовке настоящего документа, они не являются источником материально-правовых норм и, следовательно, не имеют юридической силы. По сути дела, такие руководства и пособия просто помогают сотрудникам ведомств проводить экспертизу заявленного объекта на предмет его соответствия таким нормам.

<sup>3</sup> Раздел 12(a) Закона о патентах Израиля.

<sup>4</sup> Статья 6.4 Закона № 6867 Коста-Рики.

<sup>5</sup> Раздел 40 Закона о патентах 1990 г. Австралии.

<sup>6</sup> Статья 20 Закона о патентах Хорватии.

<sup>7</sup> Раздел 14 Закона о патентах Замбии.

<sup>8</sup> Глава IV Постановления о патентах 2000 г. Пакистана.

полнотой, четкостью, краткостью и точностью терминологии, чтобы специалист в той области, к которой относится изобретение или с которой оно наиболее тесно связано, смог создать и использовать такое изобретение [...]»<sup>9</sup>. Таким образом, в применимом законодательстве используются такие характеристики, как «понятный», «всесторонний», «всеобъемлющий», «полный», «краткий», «четкий» или «точный»; с их помощью описывается характер раскрытия, а также поясняется, что раскрытие требуется в той степени, которая позволит специалисту в данной области осуществить или воспроизвести заявленное изобретение.

7. Что касается материально-правовых аспектов требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, то в руководствах по экспертизе различных ведомств было отмечено значительное сходство между законами и практикой. Кроме того, сходные пояснения и примеры можно найти в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы и в руководствах по проведению экспертизы некоторых патентных ведомств. В руководстве по проведению экспертизы по меньшей мере одного ведомства говорится, что любое положение о достаточном для воспроизведения раскрытии должно иметь (в максимально возможной степени) такое же действие, как и соответствующие положения в том числе Договора о патентной кооперации<sup>10</sup>.

8. Что касается цели требования о раскрытии, то, как правило, патентообладателям предоставляются исключительные права на предотвращение коммерческого использования запатентованных изобретений другими лицами, и в обмен на такие права они должны раскрыть информацию об изобретении. Такая функция патентной системы, предполагающая публичное раскрытие информации, считается одной из ее важнейших основ и фундаментальных элементов. Именно с помощью требования о раскрытии патентная система способствует распространению информации и обеспечению доступа к техническим знаниям, содержащимся в патентных заявках. Это позволяет увеличить объем доступных обществу технических знаний и социальных благ в целом, например путем стимулирования передачи технологий и избежания дублирования НИОКР.

9. Приведенная выше логика также присутствует в административных руководствах некоторых государств-членов, где отмечается, что требование о достаточном для воспроизведения раскрытии «отражает фундаментальный принцип международного патентного права, который состоит в том, что в обмен на исключительные права, предоставляемые патентообладателю, он должен дать обществу информацию о том, как осуществить и использовать его изобретение»<sup>11</sup>; или «цель требования о достаточном для воспроизведения раскрытии состоит в том, чтобы в спецификации изобретение описывалось достаточным образом, позволяющим специалисту в данной области осуществить и использовать заявленное изобретение, и чтобы заинтересованная общественность получила субстантивную информацию об изобретении»<sup>12</sup>. В законодательстве Израиля цель требования о достаточности раскрытия в целом описана следующим образом: «удостовериться в том, что в дату вступления патента в силу изобретатель действительно обладал заявленным изобретением, и обеспечить права заинтересованной общественности на получение информации об объеме изобретения, а также способах и средствах его создания. Это позволяет использовать изобретение

<sup>9</sup> Пункт 112(a) раздела 35 Свода законов США.

<sup>10</sup> См. раздел 14.58 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства.

<sup>11</sup> Раздел 2.11.3А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии.

<sup>12</sup> Глава 2164 Руководства по процедуре патентной экспертизы Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США).

после истечения срока действия патента или по лицензии, выдаваемой патентообладателем, а также поощряет исследования в соответствующей области»<sup>13</sup>.

#### Требования, предъявляемые к описанию

10. В описательной части патентной заявки раскрывается изобретение, содержится пояснение касательно технической области, к которой оно относится с точки зрения известного уровня техники, а также содержатся указания, позволяющие специалисту в данной области воспроизвести изобретение.

11. Требования в отношении метода и порядка составления описания в разных странах могут различаться. В целом, что касается метода составления описания, то требования, содержащиеся во многих применимых законах, как правило, заключаются в том, что содержание описания должно быть четким, определенным, недвусмысленным, конкретным и внутренне непротиворечивым<sup>14</sup>. В противном случае описание может быть признано несоответствующим в том числе требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии.

#### Проверка соответствия требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии

12. В законодательстве многих странах в соответствующих нормах предусмотрено, что соответствие требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии обеспечивается в том случае, если «заявка», «описание» и «спецификация» содержат достаточную информацию для того, чтобы специалист в данной области мог — исходя из информации, раскрытой в поданной заявке, и общих средних знаний — реализовать изобретение без «неоправданного бремени» и/или «каких-либо изобретательских усилий» либо «неоправданных экспериментов»<sup>15</sup>.

13. Но несмотря на то, что специалист в данной области, используя свои общие средние знания, должен быть в состоянии реализовать изобретение без неоправданного бремени, определенное количество проб и ошибок является, как правило, допустимым в большинстве стран. Например, в законодательстве некоторых стран говорится, что требование о достаточном для воспроизведения раскрытии может быть выполнено, несмотря на наличие проб и ошибок «в разумной степени» или проведение «разумного количества экспериментов»<sup>16</sup>. В этой связи в представленных Австралией материалах

<sup>13</sup> Hughes Aircraft Company vs. The State of Israel, CA 345/87, (2.7.1990); (Akerstein et al. vs. Alumim et al., CA 21/83 (31.12.1983).

<sup>14</sup> Пункт 4.22 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы содержит ряд общих для законов разных стран элементов, касающихся таких требований: «Описание должно быть понятным и однозначным, оно не должно содержать излишнего технического жаргона. Вообще следует применять только такие технические термины, обозначения и символы, которые являются общепринятыми в данной области. Малоизвестные или специально сформулированные технические термины могут быть допустимы при условии, что им дается адекватное определение и что у них отсутствуют общепризнанные эквиваленты. Приемлемыми могут быть и иностранные термины, если в языке международной заявки отсутствует их эквивалент. Термины, имеющие устоявшееся значение, не должны использоваться в другом значении, так как это может вводить в заблуждение. Могут быть обстоятельства, при которых термин может быть правомерно заимствован из аналогичной области. Терминология и обозначения должны быть единообразными по всему тексту международной заявки».

<sup>15</sup> См., например, статью 34 Закона 17-97 Марокко, раздел 2.11.3А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии, а также судебную практику Апелляционных комиссий ЕПВ. Т 629/05 и Т 79/08.

<sup>16</sup> Например, в Японии, если специалист в данной области, который намерен воспроизвести изобретение, сталкивается с необходимостью проб и ошибок за пределами их разумно ожидаемого количества, то объяснение, сопровождающее изобретение, считается недостаточным (Руководство по экспертизе, глава I, раздел 3.2).

пояснено, что «[х]отя допускается, что специалисту, возможно, придется сделать разумное количество проб и ошибок, в спецификации должны присутствовать либо адекватные инструкции, либо основа, являющаяся частью общих знаний в соответствующей области, с помощью которых квалифицированный специалист сможет добиться успеха, сделав выводы из неудач на начальном этапе».

### Неоправданное бремя

#### *Общее описание*

14. Хотя термины «неоправданное бремя», «какие-либо изобретательские усилия» или «неоправданные эксперименты» могут толковаться по-разному в различных юрисдикциях, как правило, для определения того, нужны ли какие-либо неоправданные эксперименты для реализации заявленного изобретения, учитываются следующие факторы:

- (i) широта формулы изобретения;
- (ii) характер изобретения;
- (iii) общие знания специалиста в данной области;
- (iv) уровень предсказуемости в данной области;
- (v) объем указаний в заявке, включая ссылки на известный уровень техники; и
- (vi) объем экспериментов, требуемых для реализации заявленного изобретения на основе раскрытия.

15. Эти факторы также упоминаются в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, где содержится представленное ниже пояснение по каждому фактору<sup>17</sup>.

16. Широта формулы изобретения релевантна для определения неоправданных экспериментов, поскольку специалист в данной области должен быть в состоянии реализовать заявленное изобретение в полном объеме. Например, заявитель не вправе спрашивать все, что предполагает объем изобретения, если в заявке раскрывается лишь то, как реализовать часть заявленного изобретения. Однако даже в тех областях, где уровень предсказуемости невысок, нет необходимости приводить примеры, охватывающие все возможные варианты в рамках формулы изобретения. Как правило, достаточно привести характерные примеры и пояснить, как они могут применяться ко всей формуле изобретения в целом, если специалист в данной области может реализовать заявленное изобретение без неоправданных экспериментов.

17. Объект, которому соответствует заявленное изобретение, крайне важен, так как он определяет объем общих знаний специалиста в данной области и известный уровень техники. Например, если выбор величин для различных параметров является обычным делом для специалиста в данной области, то такой выбор, вероятно, не будет рассматриваться как требующий неоправданных экспериментов.

---

<sup>17</sup> Пункт 5.47 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

18. Под «объемом указаний в заявке» понимается информация, явно или косвенно содержащаяся в описании, формуле изобретения и чертежах, включая рабочие примеры и ссылки на другие заявки или документы. Чем больше специалисту в данной области известно о характере изобретения с точки зрения известного уровня техники и чем более предсказуемой является данная область, тем меньше информации необходимо предоставлять в самой заявке, чтобы реализовать заявленное изобретение. Например, если специалист в данной области может легко предвидеть, какое воздействие окажет та или иная характеристика заявленного изобретения, то такая область отличается предсказуемостью.

19. Помимо времени и расходов, необходимых для проведения экспериментов, также учитывается характер таких экспериментов, например идет ли речь просто о рутинной работе или же эксперименты выходят за рамки обычного режима работы<sup>18</sup>.

#### *Национальная практика*

20. Рассмотрение судебной практики некоторых стран и их руководящих принципов позволило получить более точное представление о том, как проверяется соответствие требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии, а также о том, как в соответствующих странах следует толковать термины «неоправданное бремя», «какие-либо изобретательские усилия» или «неоправданные эксперименты».

21. Например, в Австралии, чтобы обеспечить соответствие требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии, в полной спецификации необходимо представить достаточный объем информации, позволяющий квалифицированному специалисту реализовать изобретение по всей широте формулы изобретения без неоправданного бремени и потребности в дополнительных изобретениях. Лорд Хоффманн указал на то, как определить «достаточно понятное и достаточно полное раскрытие»: «[о]твет на вопрос о том, является ли спецификация достаточной или нет, в значительной степени зависит от характера изобретения. Первый шаг заключается в том, чтобы определить, в чем состоит изобретение, и понять, что, как заявляется, оно позволяет сделать квалифицированному лицу. После этого можно ответить на вопрос, дает ли спецификация ему возможность сделать это»<sup>19</sup>.

22. Что касается «неоправданного бремени», то в разделе 2.11.3.4 А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии говорится: «[п]ри рассмотрении вопроса о том, станет ли осуществление изобретения неоправданным бременем, следует принять во внимание характер изобретения, а также способности специалиста в той области, в которой было сделано изобретение. Затем следует задать вопрос, требует ли спецификация от специалиста, которому она адресована, проведения проверок или работ, выходящих за пределы обычного режима его деятельности. О неоправданном бремени можно говорить в том случае, если совершенно очевидно, что воспроизведение заявленного изобретения квалифицированным специалистом на основании указаний, содержащихся в полной спецификации, займет гораздо больше времени, чем можно было бы ожидать, учитывая область техники и характер изобретения, и если для этого могут потребоваться изобретательские способности».

---

<sup>18</sup> Пункты 5.48-5, там же.

<sup>19</sup> В соответствии с подразделом 40(2)(а) Закона о патентах Австралии полная спецификация должна «(а) раскрывать изобретение понятным и полным образом, достаточным для воспроизведения изобретения специалистом в данной области»; см. *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46; [2005] RPC 9 at [103].

23. В Соединенных Штатах Америки принцип, определяющий соответствие спецификации требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии, был установлен в решении Верховного суда по делу «*Mineral Separation v. Hyde*». В соответствии с этим принципом достаточность раскрытия формулы изобретения определяется главным образом тем, является ли проведение соответствующих экспериментов «неоправданным или необоснованным». Вопрос о «неоправданности» экспериментов определяется с учетом нескольких факторов, включая следующие: (i) широта формулы изобретения; (ii) характер изобретения; (iii) известный уровень техники; (iv) уровень обычной квалификации; (v) уровень предсказуемости в данной области техники; (vi) объем указаний в заявке; (vii) наличие рабочих образцов; и (viii) количество экспериментов, необходимых для создания или использования изобретения на основе содержания раскрытия. В разделе 2164.01 Руководства по порядку проведения патентной экспертизы (РППЭ) Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США) также отмечается, что «[н]е следует делать вывод о том, что раскрытие является недостаточным для воспроизведения на основе анализа только одного из приведенных выше факторов, без учета одного или нескольких других факторов. Эксперт должен проводить анализ на основе всех данных, связанных с каждым из факторов, а вывод о том, что раскрытие недостаточно для воспроизведения, должен быть основан на всей полноте данных».

24. В Соединенном Королевстве общие принципы, касающиеся неоправданных экспериментов, формулируются следующим образом: «[в] этом разделе говорится о том, что квалифицированный специалист должен быть способен воспроизвести изобретение, но не оговаривается, сколько сил и времени он должен затратить, прежде чем будет установлен факт недостаточности. Очевидно, что должен быть какой-то предел. В подразделе используются такие характеристики, как «достаточно понятный» и «достаточно полный», что говорит о том, что в патентных спецификациях должна содержаться вся информация, необходимая для воспроизведения, с учетом того, что квалифицированный специалист обладает требуемыми для этого навыками. В ходе этой работы он должен стремиться к положительному результату. От него не должно требоваться проведение каких бы то ни было длительных исследований, изысканий или экспериментов. Ему может потребоваться применение обычных методов, предполагающих пробы и ошибки, которые не требуют изобретательского уровня и в целом необходимы для использования конкретного открытия в целях получения практического результата. В каждом отдельном случае, с учетом характера изобретения, вопрос о том, являются ли шаги, необходимые для воспроизведения изобретения, обычными шагами проб и ошибок, которые, по мнению квалифицированного специалиста, могут быть необходимы, и нормальной работой по достижению практического результата, — это вопрос факта»<sup>20</sup>.

25. В соответствии с судебной практикой Франции раскрытие является недостаточным, если оно не позволяет специалисту в данной области воспроизвести объект изобретения или достичь ожидаемого результата только с помощью своих профессиональных знаний и посредством осуществления простых операций, не являющихся чрезмерно сложными. Таким образом, о недостаточности раскрытия речь идет в том случае, если описание является неточным, двусмысленным или содержит ошибки<sup>21</sup>. Раскрытие также является

<sup>20</sup> Aldous J in *Mentor v Hollister* [1993] RPC 7. Кроме того, в решении по делу «*Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences Inc*» суд постановил, что вопрос оправданности бремени зависит от характера изобретения, способностей специалиста в данной области и той области, в которой сделано изобретение (*Eli Lilly & Co. v Human Genome Sciences Inc*. [2008] EWHC 1903 (Pat) [2008] RPC 29).

<sup>21</sup> Однако Кассационный суд Франции в решении от 22 мая 2005 г. постановил, что ошибка в описании традиционного способа производства (речь шла о щеточке туши для ресниц) не является основанием для аннулирования патента по причине недостаточности раскрытия, так как специалист в данной области может с легкостью исправить такую ошибку (N° апелляции: 03-16532, 22 марта 2005 г.).

недостаточным в том случае, если в спецификации присутствуют приблизительно описанные элементы, которые делают ее недостаточной для того, чтобы специалист в данной области смог воспроизвести изобретение, или если описанное изобретение не может быть осуществлено техническим специалистом в данной области<sup>22</sup>, так как оказались затронуты фундаментальные характеристики, необходимые для осуществления изобретения.

26. Однако законодательство Франции признает, что при оценке достаточности раскрытия необходимо принимать во внимание не только ключевую техническую информацию, указанную в тексте патентной заявки, но и вторичную информацию, которая может быть получена на ее основе и которую специалист в данной области может получить самостоятельно при ознакомлении с документацией об известном уровне техники<sup>23</sup>. Таким образом, использование известного уровня техники может смягчить очевидную недостаточность раскрытия.

27. В Германии «только та информация, которая может быть "напрямую и недвусмысленно" получена из первоначально поданных документов, является частью раскрытия патентной заявки; при этом раскрытием не являются какие бы то ни было дополнительные знания, которые могут быть получены квалифицированным специалистом на основе его общих знаний или путем модификации раскрытых принципов»<sup>24</sup>.

28. В Сингапуре наличие определенных сложностей в воспроизведении изобретения само по себе не является основанием для установления недостаточности. В целом это зависит от приемлемого процента неудач в той или иной области. Однако в том случае, если изобретение невозможно повторить или если успех непредсказуем, спецификация может быть признана недостаточной.

29. Кроме того, в руководствах по экспертизе некоторых ведомств приводятся примеры ситуаций, когда требование о достаточном для воспроизведения раскрытии считается невыполненным в соответствующей стране. Например, в Китае в Руководстве по патентной экспертизе приводятся следующие примеры<sup>25</sup>: (i) в описании приводится только задача и/или предположение, или просто намерение и/или результат, но не содержится технических методов, которые мог бы применить специалист в данной области; (ii) в описании приводятся технические методы, но они описаны настолько неконкретно и двусмысленно, что специалист в данной области не может точно их реализовать в соответствии с содержанием описания; (iii) в описании приводятся технические методы, но специалист в данной области не может решить техническую проблему, связанную с изобретением или полезной моделью, с помощью указанных методов; (iv) объект заявки представляет собой техническое решение, состоящее из нескольких технических методов, но один из этих методов не может быть реализован специалистом в данной области на основании содержания описания; и (v) в описании приводится конкретное техническое решение, но отсутствуют данные экспериментов, и при этом решение может быть реализовано только путем подтверждения результатов экспериментов. Например, как правило, если речь идет об изобретении нового способа использования известного соединения, то требуется, чтобы в описании содержались

<sup>22</sup> См. решение Апелляционного суда Парижа, 4-е подразделение В, от 20 мая 2005 г., в котором судья аннулировал формулу изобретения №1 патента на основании недостаточности раскрытия, обусловленной тем, что не были указаны определенные технические условия, необходимые для осуществления изобретения специалистом в данной области.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Верховный суд ФРГ, 8 июля 2010 г., Ха ZR 124/07 — Fälschungssicheres Dokument — GRUR 2010, 910.

<sup>25</sup> Раздел 2.1.3 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе.



экспериментальные данные, которые подтверждают новый способ использования соединения и его эффективность. В противном случае требование о достаточном для воспроизведения раскрытии не может считаться удовлетворенным.

30. В Японии факт несоблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии устанавливается в следующих случаях: (i) предоставление ненадлежащей информации о способах осуществления изобретения; и (ii) часть пунктов формулы изобретения не подтверждаются способом осуществления изобретения<sup>26</sup>.

#### Раскрытие существенных и известных характеристик

31. Как правило, в соответствии с практикой многих патентных ведомств для соблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии в описании необходимо указать хотя бы один способ реализации изобретения специалистом; при этом могут использоваться примеры и ссылки на чертежи, если таковые имеются<sup>27</sup>. Поскольку заявка адресуется специалисту в данной области, приводить детальные сведения об известных вспомогательных характеристиках не нужно и нежелательно, однако в описании должны достаточно подробно раскрываться любые характеристики, существенные для реализации изобретения, чтобы специалисту было ясно, как претворить изобретение в жизнь без неоправданного бремени и неоправданных экспериментов и без необходимости использовать изобретательские навыки<sup>28</sup>.

32. Кроме того, в руководствах по экспертизе некоторых ведомств также поясняется, что не требуется указывать не только вспомогательные характеристики, но и те изобретения, которые не заявляются, а также те дополнительные объекты, которые не требуются для воспроизведения заявленного изобретения<sup>29</sup>. Также нет необходимости указывать в описании все подробности, связанные с коммерческим производством изобретения, и приводить указания по практическому осуществлению изобретения, т. е. по осуществлению производственного ноу-хау. В описании должны содержаться только те указания, которые необходимы для осуществления изобретения<sup>30</sup>.

33. На основании раскрытия должна быть возможность осуществить любой вариант реализации изобретения, предусмотренный в наиболее широком пункте формулы

<sup>26</sup> Раздел 3.2.2 главы I Руководства по экспертизе.

<sup>27</sup> В некоторых странах используется термин «метод осуществления изобретения». Например, в Японии.

<sup>28</sup> См., например, материалы, предоставленные Сингапуром: «[...] если, по мнению специалиста в данной области, формулировки спецификации являются достаточными для того, чтобы он смог осуществить изобретение, то не имеет значения, что в спецификации не приводится каждый шаг на пути создания изобретения [...], абсолютная понятность и полнота не требуются». См. также главу III-5.2 части F Руководства по экспертизе ЕПВ: «[...] в спецификации необязательно подробно описывать все операции, которые должны быть проведены специалистом в данной области на основе предоставленной инструкции, если такие подробности очевидны или хорошо известны, исходя из определения класса пунктов формулы изобретения или на основе знаний общего характера».

<sup>29</sup> См., например, Руководство по экспертизе Японского патентного ведомства, глава I, раздел 3.2

<sup>30</sup> См., например, материалы, предоставленные Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС). В этой связи в разделе 14.71 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства говорится: «В решении по делу "Mentor Corporation v Hollister Inc. [1993] RPC 7" (страница 17, строки 4–14) было признано, что достаточно того, чтобы патент позволял сравнительно легко создать "рабочий прототип" [...], и что требование заключается не в том, чтобы создать "успешный коммерческий продукт". Точно также тот факт, что в спецификации не указан какой-либо шаг, который мог бы быть полезен для коммерческого производства товаров стабильного качества и в коммерческих количествах, не означает, что раскрытие является неполным, при условии что содержащиеся в спецификации указания позволяют создать продукт, который "может служить основой для выдачи патента", т. е. подходит для достижения той цели, для которой, как указано в спецификации, он предназначен [...]».

изобретения. В частности, это означает, что возражение, связанное с недостаточностью, может быть направлено против объекта любого пункта формулы изобретения, как зависимого, так и независимого.

#### Предоставление примеров

34. Как правило, в соответствии с практикой многих патентных ведомств предоставление одного примера может быть достаточным для выполнения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии. Вместе с тем, если формула изобретения является широкой, то в спецификации с большей вероятностью потребуется привести несколько примеров или описать альтернативные способы осуществления либо вариации, охватывающие весь объем формулы изобретения. Но в некоторых случаях даже широкая формула изобретения может быть подкреплена ограниченным числом примеров. Как поясняется в материалах, предоставленных Данией, «одного примера может быть достаточно, но если формула изобретения охватывает широкую сферу, то заявка, как правило, считается удовлетворяющей всем требованиям только в том случае, если в описании приводится ряд примеров или описываются альтернативные способы осуществления либо вариации, охватывающие ту сферу, которая охраняется в соответствии с формулой изобретения. Вместе с тем нужно учитывать конкретные обстоятельства каждого частного случая. Бывают ситуации, когда даже для очень широкой сферы достаточно ограниченного числа примеров или даже одного примера. В этих случаях в заявке, помимо примеров, должен быть представлен достаточный объем информации, позволяющий специалисту в данной области при помощи имеющихся у него знаний общего характера воспроизвести изобретение по всему спектру заявленных областей без неоправданного бремени и необходимости использовать изобретательские навыки»<sup>31,32</sup>.

35. В этой связи в Руководстве по экспертизе Японского патентного ведомства говорится, что в тех случаях, когда возможно объяснить изобретение таким образом, чтобы специалист в данной области смог воспроизвести его на основании информации, представленной в описании и чертежах, и знаний общего характера, имеющихся на дату подачи заявки, никаких форм реализации изобретения или рабочих образцов не требуется<sup>33</sup>. В руководстве по экспертизе Китая поясняется: «количество примеров осуществления определяется с учетом характера изобретения, особенностей технической области, к которой оно относится, известного уровня техники и испрашиваемого объема патентной защиты»<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Далее в материалах поясняется, что в этом контексте под «всем спектром заявленных областей» следует понимать, по сути дела, любое воплощение, подпадающее под формулу изобретения, даже несмотря на то, что может быть допустимо ограниченное количество проб и ошибок, например, в мало исследованной области или в случае наличия множества технических сложностей. См. также главу III-1.1 части F Руководства по экспертизе ЕПВ.

<sup>32</sup> Точно также в разделе 2.11.3.4 А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии говорится, что «[с]пецификация, в которой дается один пример изобретения может соответствовать требованию достаточно понятного и достаточно полного раскрытия, но только в том случае, если квалифицированный специалист может распространить принципы спецификации на воспроизведение изобретения по всей широте формулы изобретения без неоправданного бремени и потребности в дополнительных изобретениях. Вместе с тем, если формула изобретения является широкой, то в спецификации с большей вероятностью потребуется привести несколько примеров или описать альтернативные способы осуществления либо вариации, охватывающие весь объем формулы изобретения. Таким образом обеспечивается предоставление монопольных прав только в пределах того, что, как можно разумно полагать, было указано в раскрытии, и не более того».

<sup>33</sup> Руководство по экспертизе Японского патентного ведомства, глава I, раздел 3.2.1

<sup>34</sup> Руководство по экспертизе, часть II, глава II, раздел 2.2.6.

### Оценка на основе заявки/спецификации в целом

36. Что касается той части заявки, которая имеет отношение к оценке требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, то в некоторых законах предусмотрено, что требование о достаточном для воспроизведения раскрытии должно оцениваться с учетом «заявки в целом», включая описание, формулу изобретения и чертежи<sup>35</sup>; есть и такие законы, где говорится о «спецификации в целом», содержащей описание, формулу изобретения и чертежи<sup>36</sup>.

### Спецификация должна быть достаточной для воспроизведения по состоянию на дату подачи

37. Требование о том, что в спецификации изобретение должно быть раскрыто достаточно ясно и полно, чтобы его мог осуществить специалист в данной области, должно быть выполнено во время подачи спецификации. Иными словами, раскрытие должно быть достаточным для воспроизведения специалистом в данной области в дату подачи, а не в более позднюю дату, например во время поиска и проведения экспертизы. Как правило, если раскрытие является действительно недостаточным, то это невозможно исправить позднее путем добавления дополнительных примеров или признаков, так как в патентную заявку не может быть добавлен объект, выходящий за рамки раскрытия, содержащегося в первоначально поданной заявке<sup>37</sup>.

38. Как правило, чтобы ответить на вопрос о том, является ли спецификация достаточной для воспроизведения на дату подачи, следует принять во внимание характер изобретения, уровень техники и уровень навыков в данной области. Первичный анализ касается характера изобретения, то есть объекта, к которому относится заявленное изобретение. Характер изобретения становится фоном для определения известного уровня техники и уровня навыков, которыми обладает специалист в данной области.

<sup>35</sup> В материалах, предоставленных Российской Федерацией, говорится, что «требование о достаточности раскрытия в заявке охватывает описание, формулу изобретения и чертежи [...]». В материалах, предоставленных Австралией, говорится, что в соответствии как «с разделом 40(2)(а) [достаточное для воспроизведения раскрытие], так и с разделом 40(3) [требование о подтверждении] в спецификации должно содержаться достаточное для воспроизведения раскрытие заявленного изобретения. Согласно разделу 40(2)(а) в полной спецификации должно содержаться достаточно понятное и достаточно полное (достаточное для воспроизведения) раскрытие. В то же время в соответствии с разделом 40(3) достаточное для воспроизведения раскрытие, лежащее в основе формулы изобретения, должно быть представлено в основной части спецификации (описание, а также чертежи и перечень последовательностей)». Верховный суд ФРГ постановил, что формула изобретения не обязательно должна содержать адресованные квалифицированному специалисту указания по осуществлению охраняемого принципа; достаточно того, что такие указания логично следуют из содержания патентной спецификации в целом (Верховный суд ФРГ, 1 октября 2002 г., X ZR 112/99 — Kupplungsvorrichtung II — GRUR 2003, 223). В предоставленных ЕПВ материалах говорится, что «раскрытие не обязательно должно быть представлено полностью в описании. Раскрытие может содержаться в том числе и в других частях заявки, т. е. в формуле изобретения и чертежах». Кроме того, в решении T 32/84 (OJ 1986, 9) было указано, что сам факт того, что определенные элементы изобретения, важные для его функционирования, не отражены явным образом в формуле изобретения или в соответствующей части описания и не показаны на чертежах изобретения в том виде, в котором оно было заявлено, не обязательно означает, что изобретение в заявке не раскрывается достаточно понятным и полным образом, позволяющим специалисту в данной области осуществить изобретение, как того требует статья 83 ЕПК 1973 г.

<sup>36</sup> См. раздел 14.60 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства.

<sup>37</sup> Соответственно, в таких обстоятельствах заявка обычно отклоняется. Если же, однако, этот недостаток относится лишь к некоторым вариантам реализации изобретения, то его можно исправить путем ограничения формулы изобретения таким образом, чтобы она соответствовала только описанным в достаточной степени вариантам реализации; в этом случае описание оставшихся вариантов реализации исключается. См. например, главу III-2 части F Руководства по экспертизе ЕПВ.

39. Известный уровень техники — это то, что специалист в данной области знал бы о предмете, которого касается заявленное изобретение, на момент подачи заявки. В целом, соответствующая область должна определяться с точки зрения подлежащей решению проблемы, а не с точки зрения, например, области технологии, отрасли промышленности или торговли, в которой используется изобретение<sup>38</sup>. Известный уровень техники позволяет определить степень предсказуемости в соответствующей области и обуславливает необходимый при подаче спецификации объем указаний или руководства в целях обеспечения соблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии.

40. Уровень техники для той или иной конкретной технологии не является статичным во времени. Вполне вероятно, что раскрытие, которое было бы признано недостаточным при подаче 2 января 1990 г., было бы признано достаточным в случае его подачи 2 января 1996 г. Соответственно, уровень техники должен оцениваться для каждой заявки по состоянию на дату ее подачи<sup>39</sup>. Спецификация, являющаяся недостаточной на момент подачи, не может стать достаточной в силу последующих изменений в этой области техники.

41. В целом, чтобы доказать нереализуемость патента эксперт не должен использовать справочные материалы, которые датируются более поздней датой, чем дата подачи. В Соединенных Штатах Америки суд постановил, что у этого правила могут быть исключения, если справочные материалы, датируемые более поздней датой, чем дата подачи, содержат информацию о том, какими знаниями специалист в данной области техники должен был бы обладать до или на официальную дату подачи патентной заявки<sup>40</sup>.

42. В Испании Мадридский окружной суд касательно даты раскрытия результатов клинических испытаний постановил, что в соответствии с европейским правом «не всегда необходимо предоставлять результаты клинических испытаний в дату [подачи]; однако необходимо, чтобы патент/заявка содержал определенную информацию, касающуюся непосредственного воздействия заявленного соединения на процессы обмена, непосредственно участвующие в развитии болезни. При условии, что такая информация содержится в патенте/заявке, данные, опубликованные позднее, могут быть приняты во внимание при рассмотрении описания, представленного в патентной заявке»<sup>41</sup>.

#### Спецификация должна быть достаточной для воспроизведения для специалиста в данной области

43. В соответствии с требованием о достаточном для воспроизведения раскрытии заявитель раскрывает изобретение так, как это предусмотрено в применимом законодательстве, дабы специалист в данной области мог реализовать его. Иными словами, это требование оценивается с точки зрения специалиста в данной области.

44. В целом, термин «специалист в данной области» означает среднестатистического квалифицированного специалиста, который обладает хорошим уровнем знаний и специализацией в соответствующей области, но который отнюдь не обязательно

<sup>38</sup> См., например, раздел 2164.05(a) Руководства по порядку проведения патентной экспертизы ВПТЗ США.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> In re Hogan, 559 F.2d 595, 605, 194 USPQ 527, 537 (CCPA 1977). Там же.

<sup>41</sup> Janssen Pharmaceutica NV-Janssen-Cilag, S.A. vs. Teva Genéricos Española, S.L., Мадридский окружной суд (подразделение 28, решение 194/09 от 16 декабря 2009 г.).

является экспертом в этой области<sup>42</sup>. Это позволяет описывать изобретение упрощенно, поскольку можно предположить, что читатель будет информированным и обладающим базовыми знаниями, в силу чего нет необходимости описывать каждую базовую деталь изобретения.

45. Во многих странах специалистом в данной области, который выступает в качестве компетентной инстанции для оценки достаточности раскрытия, является то же самое гипотетическое лицо, которое оценивает соблюдение требования об изобретательском уровне<sup>43</sup>.

46. Однако некоторые ведомства уточняют, что при решении вопроса о достаточности раскрытия специалист в данной области имеет перед собой патентную спецификацию и стремится подтвердить действенность патента. Например, в Руководстве по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства поясняется, что «[...] хотя фраза "специалист в данной области" толкуется одинаково при рассмотрении достаточности и изобретательского уровня, при рассмотрении [соблюдения требования о достаточности раскрытия] предполагается, что квалифицированный специалист стремится подтвердить действенность патента и делает это на основании базовых знаний общего характера, актуальных на момент подачи заявки. В то же время при рассмотрении вопроса об изобретательском уровне квалифицированный специалист имеет перед собой патент и, следовательно "пытается осуществить изобретение и добиться успеха,... а не ищет решение, не обладая информацией о патенте". [...]. Это может играть большую роль при определении характера и навыков квалифицированного специалиста (или группы), так как они могут различаться в зависимости от цели: рассмотрение изобретательского уровня или требования о достаточности»<sup>44</sup>. В Индии Апелляционный совет по интеллектуальной собственности указал на различия в формулировках, используемых в положениях о требовании о достаточном для воспроизведения раскрытии и положениях об изобретательском уровне, отметив, что в разделе 64(1) (h) (где идет речь о требовании о достаточном для воспроизведения раскрытии) используется термин «лицо, обладающее среднестатистическими навыками и объемом знаний», тогда как в разделе 2(1)(a) (изобретательский уровень) используется термин «специалист в данной области»<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Например, в Японии достаточное для воспроизведения раскрытие должно быть рассчитано на «лицо, которое способно использовать обычные технические средства в целях осуществления исследований и разработок (включая понимание документов, проведение экспериментов, анализ и производство) и проявлять обычные творческие способности в соответствующей области (специалист в данной области), к которой относится изобретение» (Руководство по экспертизе, глава I, раздел 3.2).

<sup>43</sup> В соответствии с практикой таких стран, как Франция, Марокко, Норвегия и Израиль, квалифицированный специалист обладает одинаковым уровнем навыков как для оценки изобретательского уровня, так и для оценки достаточности раскрытия. В документе SCP/22/3 представлена информация о том, как определяется специалист в данной области с точки зрения оценки соблюдения требования об изобретательском уровне.

<sup>44</sup> Раздел 014 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства.

См. также предоставленные ЕПВ материалы, где говорится о том, что хотя квалифицированный специалист обладает одинаковым уровнем навыков при оценке изобретательского уровня и достаточности раскрытия, в последнем случае он обладает информацией о содержании патентной заявки.

<sup>45</sup> В частности, совет постановил: «[п]о сути дела, очевидно, что в контексте подтверждения достаточности для воспроизведения лицо, которому адресована полная спецификация, "обладает среднестатистическими навыками и объемом знаний". Закон не наделяет этими качествами лицо, для которого изобретение является неочевидным. В этом случае наша задача не в том, чтобы решить, для какого лица раскрытие является достаточным для воспроизведения. Мы всего лишь указываем на различия в формулировках, присутствующих в Законе. Мы не намереваемся представлять лицо, имеющее выдающиеся способности, но мы и не считаем, что специалист в данной области в состоянии выполнить только базовые инструкции. В Законе проводится различие между специалистом в данной области (лицо, решающее вопрос об очевидности) и лицом, обладающим средними

[Footnote continued on next page]

47. Специалист в данной области должен быть в состоянии реализовать изобретение на основе идей, содержащихся в описании и чертежах и на основе своих общих знаний по состоянию на дату подачи<sup>46</sup>. Описание должно быть достаточно ясным и полным для специалиста в данной области и должно содержать всю необходимую информацию для реализации изобретения. В этой связи в предоставленных Сингапуром материалах говорится: «[с]пецификация адресована лицу, не обладающему изобретательскими способностями и имеющему обычные навыки в соответствующей области. Таким образом, возражения не должны выдвигаться в отношении терминологии, которая понятна для квалифицированного специалиста. Более того, спецификация — это технический документ, цель которого состоит в том, чтобы дать инструкции квалифицированному лицу по поводу того, как действует изобретение, и если спецификация соответствует этой цели, то не должно выдвигаться возражений по причине того, что изобретение можно было бы описать по-другому и более понятно»<sup>47</sup>.

48. Относительные навыки специалистов в данной области — это уровень навыков специалистов в той технологической сфере, к которой относится изобретение. В целом, если изобретение относится к нескольким областям, то спецификация считается достаточной для воспроизведения, если она позволяет специалисту в каждой области осуществить тот аспект изобретения, который относится к его специальности<sup>48</sup>.

#### Наличие исходных материалов

49. Одним из вопросов, которые могут возникнуть при определении того, является ли спецификация достаточной для воспроизведения, является вопрос о наличии исходных материалов или устройств, необходимых для реализации изобретения. Как правило, исходные материалы, обязательные для реализации заявленного изобретения, но не приводимые в формуле изобретения, должны быть надлежащим образом раскрыты. Например, в Соединенных Штатах Америки суд пояснил, что если практическое использование метода требует наличия определенного устройства, то в заявке должно содержаться достаточное раскрытие такого устройства, если оно не находится в свободном доступе. Аналогичный принцип применяется в том случае, если для создания того или иного соединения или для практической реализации химического процесса необходимы химические вещества<sup>49</sup>.

50. Точно также в разделе 2.11.3.13 Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Австралии говорится, что исходные материалы химического процесса или

---

[Footnote continued from previous page]

46 навыками (лицо, решающее вопрос о достаточности для воспроизведения)». (См. *Enercon, vs. Aloys Wobben*, (Приказ No. 123 of 2013) (пункты 30 и 32).

47 Кассационный суд Франции в постановлении от 13 ноября 2013 г. подтвердил, что «изобретение считается достаточно раскрытым, если специалист в данной области в состоянии осуществить изобретение, прочитав описание и используя обычные профессиональные, теоретические и практические знания» (Cour de Cassation. *Pourvoir* no P 12-14.803. R 12-15.449).

48 Заявка *Schwarzkopf and Ors'*, 31 RPC 437, процитированная в предоставленных Сингапуром материалах.

49 Например, в решении по делу *Ex parte Zechnall*, 194 USPQ 461 (Bd. App. 1973) Совет постановил, что «раскрытие, сделанное подателем апелляции, должно считаться достаточным, если оно позволяет лицу, обладающему квалификацией в сфере компьютерной техники, на основе взаимодействия с лицом, обладающим квалификацией в сфере подачи топлива, осуществить и использовать изобретение подателя апелляции». 194 USPQ at 461.

49 *In re Ghiron*, 442 F.2d 985, 991, 169 USPQ 723, 727 (CCPA 1971), и *In re Howarth*, 654 F.2d 103, 105, 210 USPQ 689, 691 (CCPA 1981).

компоненты химических соединений должны быть известными соединениями. В противном случае способ создания таких соединений из известных материалов должен быть либо раскрыт в спецификации, либо быть очевидным иным образом<sup>50</sup>. Точно также в Китае в руководстве по экспертизе говорится, что в описании изобретения, которое является химическим веществом, должен приводиться хотя бы один метод его создания и должна раскрываться информация о сырье, процедурах, условиях и специально приспособленном оборудовании, необходимом для практической реализации метода и его осуществления специалистом в данной области. Что касается сырья, используемого в процессе, то компоненты, материалы, производственные процессы или его источники должны быть описаны понятным для специалиста в данной области образом<sup>51</sup>.

### Товарные знаки и фирменные наименования

51. В руководствах по экспертизе некоторых странах отмечается, что не рекомендуется использовать товарные знаки, фирменные наименования или аналогичные слова для указания на материалы или изделия, если такие слова просто обозначают происхождение или относятся к целому диапазону различных продуктов<sup>52</sup>. Это объясняется тем, что идентификация того или иного признака, который требуется для реализации заявленного изобретения, посредством товарного знака или фирменного наименования может оказаться недостаточной для достаточного для воспроизведения раскрытия изобретения, поскольку состав охраняемого товарным знаком изделия может со временем измениться либо производитель может прекратить его изготовление<sup>53</sup>. В целом, если использование товарных знаков вызывает неопределенность в отношении реализации изобретения, то требование о достаточном для воспроизведения раскрытии считается невыполненным<sup>54</sup>.

52. В руководствах по экспертизе некоторых ведомств указывается на то, что если такое слово используется, то в целях соблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии следует идентифицировать продукт достаточным образом без опоры на это слово, чтобы обеспечить возможность осуществления изобретения квалифицированным лицом в дату подачи. Однако в тех случаях, когда такие слова стали международно признанными в качестве стандартных описательных терминов и получили точное значение в некоторых странах, они могут использоваться, и тогда не требуется дополнительная идентификация продукта, к которому они относятся<sup>55,56</sup>.

---

<sup>50</sup> В разделе 2.11.3.13 Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Австралии также говорится, что «[с]одержащееся в спецификации утверждение по поводу того, что вещество можно получить или что оно так или иначе известно, как правило, должно приниматься. Указание фирменного наименования соединения или иного коммерческого названия, хотя и не всегда приемлемо в других аспектах, в этом случае может считаться непосредственным подтверждением того, что такое соединение известно».

<sup>51</sup> Руководство по экспертизе, часть II, глава 10, разделы 3.1(2) и 3.2(2).

<sup>52</sup> Например, в Австралии, Аргентине, ЕПВ, Китае, Хорватии и Чили. В целом следует отметить, что товарный знак используется для указания на источник происхождения товара, а не на его характеристики.

<sup>53</sup> Например, в разделе 14.100 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства говорится, что «предпочтительно не использовать товарные знаки в спецификации, так как они представляют собой указание на происхождение, а не на состав или содержание и поэтому не могут надлежащим образом использоваться для описания предмета».

<sup>54</sup> В Соединенных Штатах Америки суд в рамках дела «*Coleman*» признал, что в случаях, когда в спецификации используется товарный знак или фирменное наименование, существует вероятность того, что конкретные раскрытые материалы могут быть выведены с рынка либо что товарный знак или фирменное наименование начнет использоваться в отношении значительно отличающихся товаров. Однако, если риск невелик и вероятность несоблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии является слишком отдаленной и гипотетической, то возражение на основании первого абзаца пункта 112 раздела 35 Кодекса законов США не может быть поддержано.

<sup>55</sup> Например, в Аргентине, ЕПВ, Соединенном Королевстве и Хорватии.

## Раскрытие биологического материала

53. Если в заявке содержится ссылка на биологический материал, который может быть раскрыт в достаточной степени в письменной заявке в целях соблюдения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, как предусмотрено в применимом законодательстве, только посредством сдачи материала на хранение в уполномоченное учреждение, то при определении того, соблюдено ли такое требование факт сдачи принимается во внимание. Сдача на хранение рассматривается как часть описания в той степени, в какой требования в отношении достаточности раскрытия не могут быть выполнены каким-либо иным образом.

54. Что касается учреждения-депозитария, то в некоторых применимых законах конкретно указывается любое учреждение, признанное в соответствии с Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.<sup>57</sup>, и/или любые иные признанные учреждения-депозитарии<sup>58</sup>.

55. Что касается сроков сдачи на хранение, то в большинстве стран сдача на хранение должна быть произведена не позднее даты подачи заявки или, если испрашивается право на приоритет, — даты подачи приоритетной заявки<sup>59</sup>. Однако в некоторых законах встречаются определенные варианты этого правила. Например, в Соединенных Штатах Америки сдача может осуществляться в любой момент до подачи патентной заявки или в течение срока рассмотрения патентной заявки<sup>60</sup>. В Парагвае сдача должна быть осуществлена не позднее, чем через 60 дней с даты подачи заявки или, если испрашивается право на приоритет, не позднее даты подачи приоритетной заявки<sup>61</sup>.

56. Изобретение, содержащее ссылку на биологический материал, считается раскрытым, если заявка содержит доступную заявителю информацию о характеристиках сданного на хранение биологического материала, название учреждения-депозитария и номер доступа к сданному материалу.

## Фундаментальная недостаточность

---

[Footnote continued from previous page]

<sup>56</sup> В Швейцарии использование знаков в описании является приемлемым, если продуктам, на которые дается ссылка, не приписываются какие бы то ни было недостатки (Руководство по проведению экспертизы по существу национальных патентов Швейцарского Федерального института интеллектуальной собственности, раздел 8.2). В Соединенных Штатах Америки товарный знак или фирменное наименование могут использоваться в патентной заявке в целях идентификации предмета или товара, если: «(А) значение такого знака или наименования определено в сопровождающем его определении, содержащемся в спецификации, и оно является достаточно описательным, достаточным для воспроизведения, достаточно точным и понятным, обеспечивая соответствие пункта формулы изобретения, в котором упоминается такой знак или наименование, требованиям пункта 112 раздела 35 Кодекса законов США, или (В) значение такого знака или наименования хорошо известно лицу, обладающему квалификацией в данной области, и в соответствующей литературе ему дано удовлетворительное определение». (Руководство по порядку проведения патентной экспертизы (РППЭ) ВПТЗ США, глава 608.01(v)).

<sup>57</sup> Например, в Австрии, Болгарии, Хорватии, Гватемале, Мексике и Испании.

<sup>58</sup> Например, в Мексике и ЕАПО.

<sup>59</sup> Например, в Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Гватемале, Испании, Мексике и Хорватии.

<sup>60</sup> Если первоначальная сдача осуществляется после официальной даты подачи патентной заявки, то заявитель должен незамедлительно представить заявление от лица, которое может подтвердить этот факт, о том, что сданный на хранение биологический материал является тем биологическим материалом, который указан непосредственно в поданной заявке. См. 37 CFR 1.804.

<sup>61</sup> статья 16, закон № 1.630/2000.



57. Иногда подаются заявки, характеризующиеся фундаментальной недостаточностью, в том смысле, что такие заявки не могут быть реализованы специалистом в данной области. В этом случае речь идет о несоблюдении требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, что, по сути дела, невозможно исправить. В целом в некоторых руководствах по экспертизе упоминается две ситуации, которые следует отметить особо. Первый случай касается ситуаций, когда успешная реализация изобретения является случайной. В этом случае квалифицированный специалист, выполнив указания по осуществлению изобретения, обнаруживает, что либо предполагаемые результаты изобретения невозможны, либо они достигаются абсолютно ненадежным образом. Примером подобной ситуации может являться микробиологический процесс, предполагающий наличие мутаций. Такие случаи нужно отличать от тех, где успешный результат возможно повторить, даже несмотря на определенную долю неудач, которые могут иметь место, например, при производстве маломощных сердечников или электронных компонентов. В последнем случае, если детали удовлетворительного качества возможно отсортировать с помощью неразрушающего способа контроля качества, то с точки зрения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии возражения выдвигаться не должны. Вторая группа случаев касается ситуаций, когда успешная реализация изобретения по своей сути невозможна, так как она нарушает известные законы физики. Это относится, например, к вечным двигателям<sup>62</sup>.

#### ТРЕБОВАНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ

58. Важным аспектом требования о раскрытии в патентном праве является то, что формула изобретения, определяющая предмет, в отношении которого испрашивается охрана, должна полностью подтверждаться описанием.

59. Значение термина «формула изобретения полностью подтверждается описанием» является в значительной мере схожим в большинстве юрисдикций. В целом, этот термин означает, что в описании должна содержаться основа для объекта каждого пункта формулы изобретения и что объем формулы изобретения не должен быть более широким, чем то, что подкреплено описанием и чертежом<sup>63</sup>. В руководствах по экспертизе некоторых ведомств также указано, что объем формулы изобретения не должен быть шире, чем тот объем, который обоснован «вкладом в данную область техники»<sup>64</sup>.

<sup>62</sup> Если формула изобретения такого устройства описывает его функции, а не только его структуру, то возражение в этом случае касается не только требования о достаточности раскрытия, но и требования о промышленной применимости. См., например, пункт 4.13 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы и главу III-2 части F Руководства по экспертизе ЕПВ.

<sup>63</sup> Например, см. пункт 4.6.11 Руководства по проведению экспертизы патентных заявок на изобретения в ведомствах промышленной собственности стран Андского сообщества (Руководство Андского сообщества). В Китае формула изобретения должна быть подтверждена описанием, то есть «техническое решение, в отношении которого испрашивается защита, по каждому пункту формулы изобретения должно представлять собой решение, к которому специалист в данной области может прийти напрямую или путем обобщения, основываясь на содержании достаточного раскрытия из описания, и такое решение не должно выходить за пределы объема содержания, раскрытого в описании» (раздел 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики). В Соединенных Штатах Америки «объем формулы изобретения должен иметь разумную корреляцию с содержащимся в спецификации объемом достаточного для воспроизведения раскрытия с точки зрения лиц, обладающих обычной квалификацией в данной области техники» (пункт 112 раздела 35 свода законов США).

<sup>64</sup> См., например, раздел 2.11.7.1 А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии, главу 6 Руководства по патентной экспертизе Хорватии и главу IV-6.1

60. В Японии цель этого требования объясняется в решении Верховного суда по вопросам интеллектуальной собственности: «заявленные изобретения не должны превышать объем, указанный в детальном объяснении изобретения. Заявить в формуле об изобретении, не указанном в детальном объяснении изобретения, — это значит добиваться патентной охраны для изобретения, не раскрытого публике. Статья 36(б)(i) предназначена для недопущения этого»<sup>65</sup>. В Австралии суд пояснил, что подтверждение пунктов формулы изобретения обозначает, что «[...] определения в формуле изобретения [то есть в заявленном изобретении] должны по своей сути соответствовать объему изобретения, раскрытому в описании. Иными словами, [...] формула изобретения не должна распространяться на объект, которого — после прочтения описания — все равно не было бы в распоряжении специалиста в данной области»<sup>66</sup>.

61. В соответствии с практикой многих ведомств, тот или иной пункт формулы изобретения, как правило, считается подтвержденным описанием, если нет обоснованных причин считать, что специалист в данной области не сможет — исходя из информации, представленной в поданной заявке, — распространить конкретную идею описания на всю заявленную область, используя обычные методы экспериментирования или анализа. Подтверждение должно, однако, относиться к признакам заявленного изобретения: расплывчатые заявления или утверждения, не имеющие никакого технического или иного соответствующего содержания, не служат основой. Как правило, эксперт высказывает возражение относительно отсутствия подтверждения только в том случае, если для этого есть серьезные основания. В случае наличия возражения его основания, по мере возможности, должны подтверждаться каким-либо конкретным опубликованным документом<sup>67</sup>.

62. Кроме того, в некоторых руководствах по экспертизе указывается на то, что простое совпадение формулировок в формуле изобретения и описании не означает, что формула изобретения подтверждается описанием<sup>68</sup>.

[Footnote continued from previous page]

Руководства по экспертизе ЕПВ. В этой связи в Руководстве по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии поясняется: «Вклад изобретателя в соответствующую область определяется тем, что нового появляется в этой области благодаря концепции изобретения, раскрытой спецификации, т. е. насколько далеко удалось продвинуться соответствующей области благодаря концепции изобретения. Один из способов определения вклада в соответствующую область состоит в определении того, какая часть раскрытой информации является новой для области и неочевидной. [...] По сути дела, содержащееся в разделе 40(3) требование, в соответствии с которым объем формулы изобретения не должен быть шире, чем тот объем, который обоснован вкладом изобретателя в данную область техники, предполагает, что формула изобретения должна ограничиваться раскрытыми в спецификации продуктами и/или процессами, которые являются новыми, изобретательскими и информация о воспроизведении которых достаточно представлена в раскрытии».

<sup>65</sup> Решение Верховного суда по вопросам интеллектуальной собственности от 11 ноября 2005 г., (Hei 17 (Guo-Ke), No. 10042, приводимое в разделе 2.2.1.1 главы I Руководства по экспертизе ЯПВ.

<sup>66</sup> Generics (UK) Ltd v H Lundbeck A/S [2009] RPC 13 at [36], affirming T 409/01, Австралия.

<sup>67</sup> См., например, главу 6 Руководства по патентной экспертизе Хорватии и главу IV-6.3 части F Руководства по экспертизе ЕПВ. В этой связи в предоставленных Российской Федерацией материалах говорится: «[...] любое возражение со стороны эксперта касательно, в частности, несоблюдения требования о достаточности раскрытия изобретения [...] должно быть подтверждено техническими аргументами со ссылками на техническую литературу. Ссылки на техническую литературу не требуются только в том случае, если аргументация эксперта основывается на знаниях общего характера в соответствующей области техники».

<sup>68</sup> В этой связи с разделе 2.11.7.1 А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии поясняется, что «[с]амо по себе упоминание в описании характеристик, встречающихся в формуле изобретения, не является достаточным подтверждением. Слово "подтверждение" обозначает не просто совпадение формулировок и требует, чтобы раскрытие представляло собой основание для предоставления монопольных прав по всей широте формулы изобретения. (Schering Biotech Corp.'s Application [1993] RPC 249 at 252-253)». Кроме того, в

[Footnote continued on next page]

63. В соответствии с решениями Апелляционных комиссий ЕПВ квалифицированный специалист при рассмотрении формулы изобретения должен стараться, используя скорее методы синтеза, а не анализа, прийти к такому толкованию формулы изобретения, которое является технически разумным и учитывает всю полноту раскрытия патента. Кроме того, при рассмотрении формулы изобретения следует считать, что понятия имеют то же значение и сферу охвата, что и в соответствующей области, если в описании специально не оговорено особое значение путем включения отдельного определения или иным образом<sup>69</sup>.

64. От заявителя не требуется ограничивать формулу изобретения конкретными описанными способами реализации, однако объем формулы изобретения должен быть надлежащим образом подтвержден предметом, раскрытым в основной части спецификации<sup>70</sup>.

#### Рассмотрение вопроса о соответствии требованию о подтверждении

65. В руководствах по экспертизе некоторых патентных ведомств приводятся конкретные методы рассмотрения вопроса о соблюдении требования о подтверждении. Например, в Руководстве по вопросам патентной практики и процедуры Австралии поясняется, что «надлежащая подготовка спецификации и формулы изобретения играет ключевую роль при рассмотрении того, подтверждается ли заявленное изобретение данными, раскрытыми в спецификации. Каждая заявка должна рассматриваться отдельно на основании надлежащим образом подготовленной спецификации и фактов дела»<sup>71</sup>. Далее говорится, что в целях определения соответствия спецификации требованию о подтверждении экспертам следует:

- (i) интерпретировать формулу изобретения;
- (ii) сравнить заявленное изобретение с объектом, раскрытым в основной части спецификации (т.е. с описанием, а также с чертежами и перечнем последовательностей); и
- (iii) определить с учетом всех факторов, отвечает ли спецификация следующим критериям:
  - (a) основная часть спецификации должна содержать достаточное для воспроизведения раскрытие, т.е. она должна раскрывать заявленное изобретение таким образом, чтобы специалист в данной области смог реализовать его, не подвергаясь неоправданному бремени и не испытывая потребность в дополнительных изобретениях; и

[Footnote continued from previous page]

разделе 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Китая поясняется, что «[н]есмотря на то, что техническое решение в формуле изобретения имеет те же формулировки, что и описание, это не означает, что формула изобретения подтверждается описанием. Только в том случае, если техническое решение, как оно определено в формуле изобретения, может быть достигнуто специалистом в данной области напрямую или путем обобщения с опорой на содержание достаточного раскрытия в описании, формула изобретения, определяющая техническое решение, может быть признана обоснованной в описании».

<sup>69</sup> См., например, решения Апелляционных комиссий ЕПВ: Т311/93, Т1321/04.

<sup>70</sup> См., например, руководства по экспертизе патентных ведомств Соединенного Королевства и Австралии.

<sup>71</sup> Раздел 2.11.7.1А Руководства по вопросам патентной практики и процедуры Ведомства ИС Австралии.

- (b) спектр предоставляемых патентных монопольных прав, определенный в формуле изобретения, не должен быть шире, чем тот объем прав, который подтвержден описанием, чертежами, перечнем последовательностей и вкладом в соответствующую область техники.

66. В этой связи в Руководстве по экспертизе Японского патентного ведомства говорится:

- «(1) [a] определение того, соответствует ли формулировка формулы изобретения [требованию о подтверждении] осуществляется на основании сравнения и рассмотрения заявленного изобретения и изобретения, представленного в подробном описании изобретения. Такое сравнение и рассмотрение осуществляются путем изучения содержания подробного описания изобретения и на основании заявленного изобретения. При вынесении решения следует избегать чрезмерного ограничения объема формулы изобретения теми конкретными примерами, которые указаны в подробном описании изобретения.
- (2) При проведении сравнения и рассмотрения необходимо анализировать субстантивное соответствие заявленного изобретения и изобретения, представленного в подробном описании, вне зависимости от того, насколько совпадают формулировки формулы изобретения и подробного описания изобретения. Если опираться только на единообразие формулировок и их соответствие требованиям статьи 36(6)(i), то может быть выдан патент на объект, который не был должным образом раскрыт в интересах общественности, что не соответствует целям данного положения.
- (3) Рассмотрение вопроса о субстантивном соответствии осуществляется путем анализа того, превышает ли охват заявленного изобретения тот объем, который предусмотрен в подробном описании изобретения, таким образом, что специалист в данной области [...] мог бы сделать вывод о том, что проблема, которую должно решить изобретение, оно действительно может решить. В случае установления того, что заявленное изобретение превышает объем подробного описания изобретения таким образом, что специалист в данной области мог бы сделать вывод о том, что проблема, которую должно решить изобретение, оно действительно может решить, заявленное изобретение и изобретение, представленное в подробном описании изобретения, считаются несоответствующими друг другу, а заявка — не отвечающей требованию [о подтверждении] [...]».

### Обобщение и его масштабы

67. В руководствах по экспертизе многих ведомств в основе объяснения требования о подтверждении, предусмотренного в законодательстве соответствующих стран, лежит концепция обобщения. В частности, объясняется, что большинство пунктов формулы изобретения представляют собой обобщение одного или нескольких конкретных способов реализации или примеров, изложенных в описании. Как правило, допустимые масштабы обобщения — это вопрос, который должен решаться в каждом конкретном случае с учетом соответствующего уровня техники. Таким образом, при описании изобретения, открывающего целую новую область, допустим более высокий уровень обобщения в формуле изобретения, чем при описании изобретения, имеющего отношение к

достижениям в известной технологической сфере<sup>72</sup>. Надлежащая формула изобретения не должна быть слишком широкой, выходящей за рамки изобретения, и, в то же время, она не должна быть слишком узкой, лишая заявителя справедливого вознаграждения за раскрытие его изобретения. Заявителю должно быть разрешено претендовать на все очевидные модификации, эквиваленты и виды использования того, что он описал. В частности, если можно разумно предсказать, что все варианты, охватываемые формулой изобретения, имеют свойства или виды использования, которые заявитель приписывает им в описании, ему должно быть разрешено соответствующим образом составить его формулу изобретения<sup>73,74</sup>.

68. В соответствии с практикой многих патентных ведомств формула изобретения в родовом виде, то есть относящаяся к целому классу, например, материалов или механизмов, может быть приемлемой, если даже она является широкой по своему охвату, при условии наличия достаточного подтверждения в описании и отсутствия причин полагать, что изобретение не может быть реализовано по всей заявленной области<sup>75</sup>. Если предоставленная информация представляется недостаточной для того, чтобы специалист в данной области смог воспроизвести изобретение по всему объему заявленной формулы изобретения, то заявителю предлагается доказать, что изобретение действительно может быть реализовано на основании предоставленной в описании информации по всему испрашиваемому объему, и в случае неудачи ограничить формулу изобретения, обеспечив ее соответствие описанию.

---

<sup>72</sup> См., например, раздел 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, раздел 6 Руководства по патентной экспертизе Ведомства ИС Хорватии, раздел 14.143 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства говорится, главу IV-6.3 части F Руководства по патентной экспертизе ЕПВ. В этой связи с предоставленных Сингапуром материалах отмечается: «[...] заявитель может представить более широкую формулу изобретения, чем отдельные формы реализации, содержащиеся в описании, включая очевидные варианты, технические эквиваленты и т. д. Один из способов решения этого вопроса состоит в определении того, смог бы квалифицированный специалист предсказать, что такие варианты и эквиваленты будут иметь те же характеристики, что и специально описанные. Следует отметить, что ответ на этот вопрос может различаться в зависимости от того, сделано изобретение в разработанной области или в новой сфере. В некоторых случаях объем терминологии в разработанной области может быть уже по причине большей определенности относительно типов вариантов, которые возможны для определенных характеристик. В более новой сфере это может быть менее предсказуемо, в связи с чем формулировки могут отличаться большей гибкостью. Однако если по всему спектру формулы изобретения имеет место недостаточное для воспроизведения раскрытие, то может быть выдвинуто возражение по причине отсутствия подтверждения».

<sup>73</sup> Там же.

<sup>74</sup> Верховный суд ФРГ, хотя и отметил, что нет необходимости описывать изобретение очень подробно, заявил, что «[п]ри этом обобщение не должно быть настолько значительным, чтобы была указана только проблема и результат, которого нужно достичь. Задача состоит в том, чтобы не предоставлять такие права ИС, которые будут охватывать все возможные способы достижения соответствующего результата, так как это будет создавать препятствия техническому прогрессу». Более того, охват и правовая определенность права ИС были бы неясны. (Верховный суд ФРГ (cf. BGH, Blatt für PMZ 1985, p. 28, p. 29 - Acrylfasern -)).

<sup>75</sup> В решении по делу «*Biogen Inc v Medeva Plc*» ([1996] UKHL 18) лорд Хоффман заметил: «[...] если патентообладателю удалось создать новый продукт, имеющий выигрышные характеристики, но он не может доказать, что за этим стоит общий принцип, благодаря которому этими же выигрышными характеристиками будут обладать и другие продукты того же класса, то ему будет выдан патент на такой продукт, а не на весь класс, даже несмотря на то, что позднее может выясниться, что некоторые продукты отличаются такими же выигрышными характеристиками [...]. С другой стороны, если патентообладатель открыл выигрышную характеристику, которая типична для всего класса, то ему будет выдан патент на все продукты этого класса (при условии, что они являются новыми), даже если он сам создал только один или два таких продукта».

69. Следует отметить, что в целях иллюстрации вопроса о подтверждении в руководствах по экспертизе некоторых ведомств приводятся следующие аналогичные примеры<sup>76</sup>:

- (i) формула изобретения относится к особому методу обработки «форм из синтетической смолы с целью изменения их характеристик»; если представленные в описании примеры относятся только к термопластическим смолам и заявитель не может доказать, что этот метод также применим к термореактивным смолам, то ему придется ограничить формулу изобретения только термопластическими смолами; и
- (ii) формула изобретения относится к процессу обработки все видов «саженцев растений», в ходе которого они подвергаются контролируемому холодовому воздействию, чтобы получить определенные результаты; при этом в описании раскрывается процесс применительно только к одному виду растений. Поскольку известно, что характеристики разных растений сильно различаются, есть серьезные основания полагать, что этот процесс неприменим ко всем видам саженцев. Если заявитель не сможет предоставить убедительные доказательства того, что такой процесс действительно имеет широкое применение, ему придется ограничить свою формулу изобретения, указав в ней только конкретный вид растений, о котором идет речь в описании. Простого утверждения, что процесс применим к саженцам всех растений, недостаточно.

#### Взаимосвязь между формулой изобретения и раскрытием

70. Заявленное изобретение должно полностью подтверждаться описанием и чертежами, тем самым показывая, что заявитель претендует лишь на объект, который он опознал и описал на дату подачи.

71. Как правило, формула изобретения не является последовательной и соизмеримой с описанием и чертежами, если — после прочтения заявки — заявленного изобретения все еще нет в распоряжении специалиста в данной области, поскольку в формуле изобретения отсутствует какой-либо элемент, существенный для функционирования или работы изобретения. Например, в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы приводятся следующие примеры, которые можно также найти в других руководствах по экспертизе:

- (i) формула изобретения относится к улучшенным составам жидкого топлива, которые обладают тем или иным конкретным желаемым свойством. В описании дается подтверждение одного способа получения жидких видов топлива, обладающих этим свойством, а именно за счет присутствия заданного количества определенной добавки. Не раскрывается никаких других способов получения жидких видов топлива, обладающих желаемым свойством. Если в формуле изобретения не упоминается эта добавка, формула не полностью подтверждается описанием;
- (ii) формула изобретения, не соответствующая раскрытию, например, ввиду противоречий между элементами, указанными в формуле, и описанием; и

---

<sup>76</sup> Эти примеры приводятся в разделе 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики, главе 6 Руководства по патентной экспертизе Хорватии, главе IV-6.3 части F Руководства по патентной экспертизе ЕПВ, а также в пункте 5.53 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

- (iii) с учетом описания и чертежей объем формулы изобретения охватывает область, которая не была доказана заявителем: например, приводятся простые предположения относительно еще не изученных возможностей<sup>77</sup>.

72. Кроме того, несколько примеров несоблюдения требования о подтверждении представлены в руководствах по экспертизе некоторых ведомств. Например, в Руководстве по экспертизе Японского патентного ведомства приводятся ситуации, когда требование о подтверждении не соблюдено:

- (i) объект, не заявленный и не подразумеваемый в подробном описании изобретения, заявлен в формуле изобретения;
- (ii) терминология, используемая в формуле изобретения, не соответствует терминологии, используемой в подробном описании изобретения, в результате чего взаимосвязь между формулой изобретения и подробным описанием изобретения неясна; и<sup>78</sup>
- (iii) содержание, раскрытое в подробном описании изобретения, не может быть ни расширено, ни обобщено до масштабов заявленного изобретения, даже с учетом знаний общего характера в соответствующей области.

73. В руководстве по экспертизе некоторых ведомств указывается, что в формулу изобретения могут быть включены функциональные характеристики, при условии что квалифицированный специалист смог бы легко обеспечить способы реализации этих функций без применения изобретательских навыков. Такая ситуация может иметь место, если в описании приводится только один пример характеристики и если квалифицированный читатель мог бы понять, что в целях реализации этой функции могли бы применяться и другие средства. Например, используемая в формуле изобретения формулировка «способы определения конечного положения» может быть подкреплена только одним примером (концевой переключатель), так как квалифицированному специалисту очевидно, что в этих же целях может использоваться, например, фотоэлемент или датчик сопротивления. Однако в целом возражение может быть выдвинуто в том случае, если все содержание заявки создает впечатление, что та или иная функция может осуществляться только определенным образом, и в заявке нет указаний на то, что предусмотрены какие-либо альтернативные способы, и при этом пункт формулы изобретения сформулирован таким образом, что предполагаются иные или все возможные способы осуществления такой функции. Кроме того, недостаточно просто указать в описании в самых общих формулировках, что могут использоваться другие способы, если нет разумных оснований полагать, какие именно способы имеются в виду и как они могут быть использованы<sup>79</sup>.

<sup>77</sup> См., например, Руководство по экспертизе ЕПВ, F-IV, 6.3, и пункт 5.5 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

<sup>78</sup> Примеры (i). 1. Пункт формулы изобретения имеет численные ограничения, тогда как какое-либо конкретное числовое значение не указывается и не подразумевается в подробном описании изобретения; 2. В пункте формулы изобретения заявляется изобретение, в котором используется ультразвуковой мотор, тогда как в подробном описании изобретения заявляется, что в изобретении используется только двигатель постоянного тока и ничего не сказано и не подразумевается касательно использования ультразвукового двигателя. Пример (ii). Неясно, соотносится ли термин «средства обработки данных» текстового редактора, заявленного в формуле изобретения, с термином «средства изменения размера шрифта», используемым в подробном описании изобретения, или с термином «средства изменения межстрочного интервала», используемым в подробном описании изобретения, или с обоими терминами (Руководство по экспертизе, раздел 2.2.1.3 главы I).

<sup>79</sup> См., например, раздел 14.156 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства; раздел 6.5 главы IV части A Руководства по экспертизе ЕПВ; и пункт 5.56 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

### Необходимо учитывать полное содержание описания

74. В целом, при определении того, подтверждается ли тот или иной пункт формулы изобретения описанием, необходимо принимать во внимание все содержание описания вместе со всеми чертежами<sup>80</sup>. Как поясняется в представленных Китае материалах, «[...] эксперту следует принимать во внимание полное содержание описания, а не просто ту часть описания, которая касается конкретного способа осуществления изобретения [...]. Если содержание других частей описания также касается форм реализации или примеров и если может быть установлено, что обобщение формулы изобретения является надлежащим с точки зрения полного содержания описания, то считается, что формула изобретения имеет подтверждение в описании»<sup>81</sup>.

75. Что касается независимых и зависимых пунктов формулы изобретения или различных видов пунктов формулы изобретения, то каждый из них должен быть рассмотрен на предмет наличия подтверждения в описании. Если независимый пункт формулы изобретения подтвержден описанием, то это не значит, что зависимые от него пункты также подтверждены описанием. Аналогичным образом, если пункт формулы изобретения, относящийся к процессу, подтверждается в описании, это не значит, что пункт формулы изобретения, относящийся к продукту, также подтверждается в описании<sup>82</sup>.

### Поправки

76. В случае наличия серьезного несоответствия между формулой изобретения и описанием, требуется внесение изменений для исправления такой ситуации. Например, в описании может утверждаться или подразумеваться, что та или иная техническая характеристика, не указанная в формуле изобретения, является существенной для осуществления изобретения. В этом случае в формулу изобретения, как правило, вносятся поправки и такая характеристика указывается. Однако если заявитель может убедительно показать, что специалисту в данной области было бы понятно, что в описании неверно указано на существенную значимость такой характеристики, и что пункт формулы изобретения, где подразумевается (посредством опущения), что характеристика несущественна, присутствовал в дату подачи заявки, то возможно внесение поправки в описание, а не в формулу изобретения<sup>83</sup>.

77. Если какой-либо объект явным образом раскрывается в пункте формулы изобретения, содержащемся в поданной заявке, но не упоминается где-либо еще в описании, то, как правило, допустимо внесение поправок в описание и включение такого объекта<sup>84,85</sup>.

<sup>80</sup> В некоторых законах также речь идет о перечне последовательностей. См., например, текст сноски 35 в части, касающейся Австралии.

<sup>81</sup> См. например, раздел 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Китая.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> См. Раздел 14.144 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства.

<sup>84</sup> См., например, раздел 3.2.1 главы 2 части II Руководства по патентной экспертизе Китая; пункт 4.6.11 Руководства Андского сообщества (где также поясняется, что подобная модификация не предполагает расширения, если первоначальные пункты формулы изобретения были поданы совместно с описанием); раздел 14.145 Руководства по патентной практике Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (где также поясняется, что в случае, если первоначальные пункты формулы изобретения, поданные позднее даты подачи заявки, содержат объекты, которые отсутствуют в описании, то такие объекты должны быть удалены).

<sup>85</sup> Что касается последствий несоблюдения требования о подтверждении, то в некоторых юрисдикциях (например, в Австралии) отсутствие подтверждения является основанием для возражения и



### Требование о достаточном для воспроизведения раскрытии и требование о подтверждении

78. Как правило, соблюдение требования о достаточном для воспроизведения раскрытии и требования о подтверждении в отношении формул изобретения в рамках раскрытия определяется независимо друг от друга. В некоторых случаях, когда пункт формулы изобретения является слишком широким для подтверждения с помощью описания и чертежей, раскрытие может также быть недостаточным для того, чтобы специалист в данной области мог реализовать заявленное изобретение по всей заявленной области. Таким образом, может иметь место несоблюдение как требования о подтверждении, так и требования о достаточном для воспроизведения раскрытии.

### ТРЕБОВАНИЕ О ПИСЬМЕННОМ ОПИСАНИИ

79. Требование о письменном описании — это требование, предусмотренное законодательством Соединенных Штатов Америки. Пункт 112(a) раздела 35 Кодекса законов США требует, чтобы «спецификация содержала письменное описание изобретения [...]». Хотя пункт 112(a) касается также требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, требование о письменном описании считается отдельным и отличным от требования о достаточном раскрытии<sup>86</sup>.

80. Требование о письменном описании преследует несколько стратегических целей. Как сказано в главе 2163(I) РППЭ ВПТЗ США, главная цель этого требования заключается в том, чтобы «четко передать информацию о том, что заявитель изобрел заявленный объект». Еще одна цель состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение общественности то, что заявитель заявляет в качестве изобретения<sup>87</sup>. Кроме того, требование о письменном описании содействует развитию промышленных способов производства, способствуя тому, чтобы патентообладатели надлежащим образом описывали свои изобретения в патентных спецификациях в обмен на право не допускать других к пользованию изобретением в течение срока действия патента.

81. Выполнение требования о письменном описании предполагает достаточно подробное описание заявленного изобретения в патентной спецификации, чтобы специалист в данной области мог обоснованно прийти к выводу о том, что изобретатель обладал заявленным изобретением на момент подачи заявки. Однако демонстрация обладания сама по себе не исправляет отсутствие письменного описания<sup>88</sup>.

---

[Footnote continued from previous page]

аннулирования. В некоторых других странах это является основанием для аннулирования (например, в Китае, Эквадоре, Гане, Японии и Мексике).

<sup>86</sup> См., например, дело «*Univ. of Rochester v. G.D. Searle & Co.*», 358 F.3d 916, 920-23, 69 USPQ2d 1886, 1890-93 (Fed. Cir. 2004) (где обсуждается история возникновения и цель требования о письменном описании); материалы дела «*Curtis*», 354 F.3d 1347, 1357, 69 USPQ2d 1274, 1282 (Fed. Cir. 2004) («убедительное подтверждение того, что пункт формулы изобретения обладает достаточностью для воспроизведения, не является в равной степени убедительным подтверждение того, что такой пункт соответствует требованию о письменном описании»), цитируемые в главе 2163 Руководства по порядку проведения патентной экспертизы (РППЭ) ВПТЗ США.

<sup>87</sup> «В требовании о "письменном описании" реализуется принцип, в соответствии с которым патент должен содержать описание технологии, которую стремятся запатентовать; такое требование как обеспечивает выполнение обязательства изобретателя по раскрытию лежащего в основе патента технологического знания, так и показывает, что патентообладатель обладает заявленным изобретением». (Caron v. Eshhar, 418 F.3d 1349, 1357, 76 USPQ2d 1078, 1084 (Fed. Cir. 2005)).

<sup>88</sup> Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 323 F.3d 956, 969-70, 63 USPQ2d 1609, 1617 (Fed. Cir. 2002).

82. Вопрос о том, обеспечивает ли спецификация достаточное письменное описание, может возникнуть в контексте того, что первоначальная формула изобретения не подтверждается раскрытием заявки в том виде, в каком она подана. Кроме того, немалая часть прецедентного права, касающегося письменного описания, затрагивает вопрос о том, подтверждает ли спецификация в первоначально поданном виде пункты формулы изобретения, которых изначально не было в заявке. Вопрос, который ставится в таких случаях, чаще всего формулируется следующим образом: обеспечивает ли первоначальная заявка достаточное подтверждение рассматриваемой формулы изобретения или содержит ли поправка к спецификации «новый предмет» в нарушение пункта 132 раздела 35 Свода законов США<sup>89</sup>. Вопрос о «письменном описании» также возникает в контексте спора о приоритете, когда все сводится к тому, обеспечивает ли спецификация подтверждение пункта формулы изобретения, соответствующего пункту спора о приоритете<sup>90</sup>.

83. Заявитель показывает обладание заявленным изобретением посредством описания заявленного изобретения со всеми его ограничениями с использованием таких описательных средств, как слова, структуры, графики, диаграммы и формулы, которые позволяют полностью изложить заявленное изобретение. Обладание может быть доказано различными способами, включая следующие: (i) либо путем описания действительного доведения изобретения до степени практического осуществления; (ii) либо путем демонстрации того, что изобретение «готово к патентованию», например, путем раскрытия чертежей или структурных химических формул, которые подтверждают полноту изобретения; (iii) либо путем описания, разграничения, идентификации характеристик, достаточных для подтверждения того, что заявитель обладает заявленным изобретением.

84. Спецификация может подтверждать фактическое доведение изобретения до степени практического осуществления, если в ней описывается испытание заявленного изобретения или (когда речь идет о биологическом материале) если в ней содержатся конкретные указания касательно сдачи на хранение материала в соответствии с 37 CFR 1.801 et seq<sup>91</sup>.

85. На эксперте лежит первоначальное бремя, связанное с тем, что после тщательного прочтения и оценки содержания заявки ему необходимо представить аргументы или

---

<sup>89</sup> Пункт 132 раздела 35 Свода законов США гласит: «Если в ходе экспертизы пункт формулы изобретения отклоняется или в его отношении выносится возражение или требование, Директор уведомляет об этом заявителя, сообщая причину такого отклонения или возражения, или требования, а также предоставляет информацию и справочные материалы, которые могут быть полезны для определения оправданности продолжения рассмотрения его заявки; и если после получения такого уведомления заявитель настаивает на своем пункте патентной формулы, с поправками или без, то по заявке проводится повторная экспертиза. Поправки не должны вносить новые объекты в раскрытие изобретения». См. статью 2163(I) РППЭ.

<sup>90</sup> Согласно пункту 135(a) раздела 35 Свода законов США столкновение — это спор о приоритете между заявкой и еще одной заявкой или патентом. О столкновении объявляется для того, чтобы помочь Директору ВПТЗ США принять решение о приоритете, то есть определить, какая сторона первой изобрела параллельно заявленное изобретение с точки зрения пункта 102(g)(1) главы 35 Свода законов США. После того, как появились основания предполагать наличие столкновения согласно 37 CFR 41.202, эксперт передает предполагаемое столкновение на рассмотрение в Совет по патентным апелляциям и претензиям (Совет). Судья по административным патентным делам заявляет о наличии столкновения, которое затем рассматривается Советом. Члены совета выносят окончательное постановление по вопросам приоритета и патентоспособности, возникшим в результате столкновения. Каждый спорный пункт содержит описание Советом того вопроса, который является предметом столкновения и которые определяет объем приемлемых доказательств приоритета. Если спорных пунктов больше одного, то каждый спорный пункт должен описывать отдельное изобретение с точки зрения его патентоспособности. (См. главу 2301 РППЭ).

<sup>91</sup> Там же.

свидетельства, подтверждающие, что специалист в данной области не согласился бы с тем, что письменное описание изобретения обеспечивает подтверждение формулы изобретения. Существует твердая презумпция по поводу того, что в поданной спецификации присутствует адекватное письменное описание заявленного изобретения; однако в отношении недавно добавленных пунктов или пунктов, в которые были внесены поправки, заявителю следует доказать, что в первоначальном раскрытии содержится подтверждение новых или исправленных пунктов формулы изобретения<sup>92</sup>. Таким образом, отклонение первоначального пункта формулы изобретения по причине недостаточного письменного описания встречается редко. Соблюдение требования о письменном описании является вопросом факта, который должен решаться в каждом отдельном случае.

86. Для определения достаточности требования о письменном описании эксперты ВПТЗ США предпринимают следующие шаги: (i) в отношении каждого пункта формулы изобретения определяют объем формулы; (ii) рассматривают всю заявку в целом на предмет того, как заявитель обеспечивает подтверждение заявленного изобретения, включая каждый элемент и/или каждую ступень; и (iii) определяют достаточность письменного описания для информирования специалиста в данной области о том, что заявитель был владельцем заявленного изобретения в целом на момент подачи заявки<sup>93</sup>.

87. Чтобы провести анализ соответствия спецификации требованию о письменном описании, эксперту следует сравнить объем формулы изобретения и объем описания и определить, доказал ли заявитель факт обладания заявленным изобретением. Такой анализ проводится с позиции лица, обладающего достаточной квалификацией в соответствующей области, и на момент подачи заявки [...], а также предполагает определение области изобретения и уровня квалификации и знаний в соответствующей области. В целом существует обратная зависимость между уровнем квалификации и знаний в соответствующей области и степенью конкретности раскрытия, необходимой для соблюдения требования о письменном описании. Информацию, которая хорошо известна в данной области, нет необходимости подробно излагать в спецификации<sup>94</sup>.

[Конец документа]

---

<sup>92</sup> См. главы 714.02 и 2163.06 РППЭ («Заявитель должен... конкретно указать подтверждение для каждой поправки, внесенной в раскрытие.»); и главу 2163.04 РППЭ («Если заявитель вносит поправки в формулу изобретения и указывает, где и/или каким образом в первоначально поданном раскрытии содержится подтверждение таким поправкам, а эксперт устанавливает, что в раскрытии должным образом не отражено, что изобретатель обладал предметом поправки на момент подачи заявки, то на эксперте лежит первоначальное бремя, связанное с необходимостью представить аргументы или свидетельства, подтверждающие, что специалист в данной области не смог бы соотнести раскрытие и описание изобретения, представленного в формуле изобретения.»); цитируется по главе 2163(II) РППЭ.

<sup>93</sup> Там же.

<sup>94</sup> Там же.