



# ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ, 1-БӨЛІМ

Патент қабілеттілігіне қойылатын  
ішкі талаптар



Бұл тарауда біз патент қабілеттілігінің ішкі өлшемдеріне (яғни патенттің әзірлену тәсіліне бағытталғандықтан осылай аталады) назар аудару үшін патент қабілеттілігінің сыртқы өлшемдерінен (объектісі, жаңашылдығы және өнертабыстық деңгейі) алыстаймыз.

Біріншіден, біз өнертабыстың мәнін жеткілікті ашып көрсетуге қойылатын талапты қарастырамыз, ол өнертабыстың осы саладағы маман орындауы үшін жеткілікті түрде анық және толық болатындай етіп ашылуы үшін негіз қалаушы талап болып табылады. Екіншіден, біз өнертабыс формулаларының үлгісі мен мазмұнын қарастырамыз.

Атап айтқанда, біз өнертабыс формуласының анық және қысқа болуы, сипаттамамен бекітілуі және бір өнертабысқа жатуы талаптарына тоқтаймыз. Соңында, біз патенттің қосымша зерттеу нысанына жатқызылатындай немесе осы патентпен берілетін қорғау шекарасын кеңейтетіндей өзгертілмеуі керек деген талапты қарастырамыз.

Қорғау көлемін анықтау кезінде патенттік құқыққа бірқатар қарама-қайшы талаптарды біріктіруге тура келеді.

Бір жағынан, патенттер ұйымдарды ынталандыру үшін, бірінші кезекте, патенттік процеске қатысу үшін жеткілікті марапат ұсынуын қамтамасыз етуі қажет. Ол үшін бәсекелестер, мысалы, өнертабысқа елеусіз өзгерістер енгізу жолымен патентті айналып өте алмауы үшін қорғау жеткілікті сенімді болуы тиіс. Сондай-ақ, қорғау көлемінің патентте ашылған өнертабысқа сәйкес келуі маңызды. Патенттік жүйе адамның өнертабысты жүзеге асыруға жеткілікті ашып көрсетті деп саналатындай егжей-тегжейлі сипаттауынан артық нәрсені жекешелендіруіне мүмкіндік бермеуі қажет.

Егер өнертабыстың басты элементі болмаса немесе егер қоғам өкілдері осы өнертабысты жасау үшін қосымша немесе қиындық тудыратын зерттеулер жүргізуі тиіс болса, онда өнертабысын патентпен ашқаны үшін біреуді марапаттаудың мәні жоқ. Сонымен қатар, заңда өнертабысты сөзбен сипаттау көбіне қиын екені ескерілуі тиіс. Бұл бөлімде біз патенттік қорғау саласын реттеу мақсатында пайдаланылатын аса маңызды ережелердің бірін қарастырамыз және сол арқылы аталған мәселелерді шешуге көмектесеміз. Бұл - патенттік өтінімнің өнертабысты саладағы маман орындай алатындай етіп жеткілікті анық және толық түрде, әдетте «жеткілікті ашып көрсету талабы» деп аталатын ашып көрсету талабы.

Жеткілікті ашып көрсету талаптарын сақтамау патент алу кезінде қиындық туғызады, сондай-ақ өнертабыстың тиісті түрде ашып көрсетілуі туралы мәселе өтінім толтырылған күніне бағаланады. Өнертабыстың жеткілікті дәрежеде ашылғанын анықтау жауапкершілігі бастапқыда өтінім берушіге/патент иеленушіге жүктелгенімен, сот талқылау барысында өтінімнің жеткіліксіз болуын анықтау міндеті жауапкерге жүктеледі. Берілген патентті қайтарып алуға негіз болып табылады.

Жауапкерге патент өнертабысты тиісті біліктілігі бар тұлға жүзеге асыра алатындай етіп ашылмады деп айту жеткіліксіз. Оның орнына патент «тексерілетін фактілермен расталатын елеулі күмәндар» болған жағдайда, өнертабыстың жеткілікті ашылмайтындығы негізінде ғана даулануы мүмкін. Осы дәлелдер болмаған жағдайда патент расталатын болады. Жеткілікті ашып көрсету талабының негізінде патент иеленуші қоғамға жария еткені үшін ғана қорғау алуы тиіс деген идея жатыр.

Шын мәнінде, бұл соттан мәлімделгенді ашылғанмен салыстыруды талап етеді. Атап айтқанда, Еуропалық патенттік ведомствоның (ЕПО) Техникалық апелляциялық кеңесі (ТВА) мәлімдегендей, ол соттан өнертабыс формуласымен анықталатын патенттік монополия дәрежесін патенттің өнерге енгізген техникалық үлесімен салыстыруды талап етеді. Бұл мәселенің қалай шешілетінін қарастырғанда, оны бірқатар қосалқы кезеңдерге бөлген дұрыс.

Біріншіден, өнертабыс формуласына сәйкес патенттік монополия дәрежесін анықтау қажет. Екіншіден, патентпен не ашылғанын және соттан өнертабыспен енгізілген «техникалық үлеске» қандай анықтама талап етілетінін анықтау қажет. Осы екі параметр анықталғаннан кейін техникалық үлестің патентте нақты және толық ашылғаны туралы сұрақ қоюға болады.

Өнертабыстың жеткілікті дәрежеде ашылғанын анықтау үшін алдымен мәлімделгенді анықтау қажет. Бұл процесс 22-тарауда талқыланған қорғау саласын анықтау үшін қолданылатын процесс болып табылады.

Монополияның әрекет ету аясы анықталғаннан кейін өнертабыстың «техникалық үлесін» анықтау қажет. Осы алдын ала тергеудің елеулі маңыздылығын Generics-тің (Ұлыбритания) химиялық өнім - рацемат (циталограм) энантиомері (эсциталограм) патентіне қатысты Х. Лундбекке (Н. Lundbeck) қарсы шешімінен көруге болады.

Бірінші инстанцияда Китчин Дж. қарастырылып отырған өнертабыс формуласы жеткіліксіз болғандықтан жарамсыз деп шешті. Бұл апелляциялық сот пен Лордтар палатасына қайшы келді, олар



өнертабыс формуласын негізді деп тапты. Осы іс бойынша әртүрлі қорытындылар тиісті техникалық үлес қалай анықталғанына тікелей байланысты болды.

Китчин Дж. үшін техникалық үлес өнертабыстық деңгейіне ықпал ететін өнертабыс элементтерін анықтау арқылы нақтыланды, яғни патент иеленуші ашқан энантиомерді бөлудің екі әдісі. Алайда, апелляциялық сот және Лордтар палатасы тиісті үлес Дж.Китчин ойлағандай өнертабыс негізінде жатқан өнертабыс деңгейінде (яғни өнімді дайындау әдісі) емес, өнертабыстың (немесе өнімнің) өзінде деген пікірді ұстанған.

Бірінші инстанция сотының шешімін қарастыра отырып, Лордтар Дж.Китчин шешім шығару мәселесінде өнертабыс деңгейін өнертабыспен шатастырғаны туралы айтты.

Лорд Волкер мен Нойбергердің түсіндіруінше, «техникалық үлес» «өнертабыс тұжырымдамасынан» ерекшеленеді: өнертабыс тұжырымдамасы өнертабыс ядросын (немесе мәні) сәйкестендірумен байланысты, ал өнертапқыштың өнерге қосатын техникалық үлесі оның өнертабыс тұжырымдамасын, яғни ол заманауи техника деңгейінде қаншалықты дамығанынын бағалауына байланысты болады. Дж.Китчин қателігі - өнертабыстың өнертабыстық деңгейіне ықпал еткен элементтері - энантиомерді бөлу әдісіне емес, энантиомерді өнім ретінде мәлімделгенге назар аударуы қажет еді.

Кейінірек көретініміздей, техникалық үлестің өнім екенін анықтау патенттің жеткіліктілік талаптарын қанағаттандыруға қажетті ақпарат түрі үшін маңызды салдары бар екен. Нәтижесінде тиісті техникалық үлесті анықтау кезінде осы өнертабысты «өнертабыс» немесе жаңа ететін белгілерге немесе сапаларға емес, мәлімделген өнертабысқа назар аудару маңызды екенін көреміз.

Монополия көлемі мен тиісті техникалық үлес айқындалғаннан кейін мәлімделген өнертабыстың осы саладағы маманның оны жүзеге асыруы немесе қайта жаңғыртуы үшін жеткілікті түрде анық және толық болатындай етіп ашылатыны туралы сұрақ қою қажет.

Бұл өнертабыс формуласының «өнертабыста жүзеге асырылатын және өнерге қосатын техникалық үлесінен аспайтынына» кепілдік беру үшін жасалады. Бұл, мысалы, егер өнертабыста ауруды азайтатын белгілі бір құрам болса, онда ерекшелікте құрамды осы атрибутпен жасауға мүмкіндік беретін жеткілікті ақпарат болуы тиіс. Бұл сондай-ақ монополия көлемі өнертабыспен жасалған техникалық үлеске сәйкес келуі тиіс (немесе одан аз болуы) дегенді білдіреді.

Жеткіліктілікті осы саладағы маманның көзқарасына сүйене отырып, сот анықтайды. 1977 жылғы Патенттер туралы заң мен Патент жөніндегі Еуропалық Конвенция 2000 анық көрсетілгендей, ерекшелік оны осы саладағы маман орындай алатындай етіп ашылуы тиіс.

Айырмашылыққа өнертабыстық деңгейді бағалау мақсаттары үшін осы саладағы маман техниканың соңғы жетістігі деңгейіндегі білімді ғана иеленсе, ашып көрсетудің жеткіліктілігін бағалау үшін осы техника саласындағы маман техниканың соңғы жетістігі туралы және алдында сипатталғандай өнертабыс туралы білімге де ие болуы жатады.

Жеткіліктілікке сұрау салу көбіне қарастырылатын проблеманың сипатына байланысты (i) классикалық жеткіліксіздікке, (ii) талаптардың шамадан тыс көптігіне байланысты (немесе «Biogen жеткіліксіздігі») немесе (iii) айқындылықтың болмауына байланысты жеткіліксіздік болып бөлінеді. Бұл классификация пайдалы болғанымен, аталған мысалдар жалпы талаптағы екенін есте сақтау маңызды, оған сәйкес ерекшеліктегі ашып көрсету техниканың осы саласындағы маманға өнертабыс жасауға мүмкіндік беруі тиіс немесе Лорд Хоффманның айтуынша, бұл «жүзеге асыруға жеткілікті ашып көрсету» болуы тиіс.

Классикалық жеткіліксіздік өнертабысты ашып көрсету осы саладағы маманның жалпыға белгілі білімге негізделе отырып, өнертабыс формуласымен толық жұмыс істеуі үшін жеткілікті толық болмаған кезінде туындайды. Көптеген патенттер (көпшілігі десе де болады) оларды практикада қолдануды бастамас бұрын белгілі бір дәрежеде пысықтауды талап ететінін мойындай отырып, патент ерекшелігінде өнертабысты орындауға қажетті әрбір нақты бөлшекті егжей-тегжейлі сипаттаудың қажеті жоқ. Осыған сәйкес өнертабысты практикада қолдану кезінде білікті маман жалпы білімін пайдалана алады, қалыпты зертханалық тесттерге қатыса алады, ерекшеліктегі айқын қателерді түзете алады, және оған айқын нәрселерді айтып қайталаудың қажеті жоқ. Бұйымдар және т.б.-мен бірге өнертабыс формулалары техниканың осы саласындағы маманға жұмыс істейтін үлгіге ұқсас бірдеңе өндіруіне мүмкіндік беруі керек, және олар «сатуға дайын болу үшін жеткілікті жоғары сапалы болуға тиісті емес».

Біріншіден, егер техниканың осы саласындағы маманға өнертабысты практикада қолдану кезінде өнертабыстық дағды қажет болса, онда өнертабыс жеткілікті дәрежеде ашылмайды және сәйкесінше, ол жарамсыз болады. Екінші шектеу өнертабыс «артық ауыртпалықсыз» жариялануы тиіс. «Артық ауыртпалық» - бұл соттар ауыр деп санайтын қызмет түрлерін қамтитын әмбебап сөз тіркесі. Бұл,



мысалы, патент маманның өнертабысты жүзеге асырғанына дейін ұзақ эксперимент жүргізуін талап еткен жағдайда немесе өнертабысты қайта жаңғырту «сәттілікке» байланысты болғанда орын алады. Уақыттық шектеулер жеткіліктілікті бағалауда ескерілмеуі керек деген дәлелден бас тарта отырып, Джейкоб Л. Джей былай дейді: Патент адамдарға заттар жасауды үйретуге арналған. Егер «үйрететін» нәрсе өнер сипатын қоса алғанда, барлық жағдайларда ақылға қонымды болуы үшін тым көп нәрсені қамтыса, онда патентті «жеткілікті ашып көрсетілген» деп қарастыруға болмайды.

Жеткіліксіздіктің екінші түрі (Лорд Хоффманның Medeva-ға қарсы Biogen ісі бойынша шешімінен кейін Biogen жеткіліктілігі деп аталатын) өтінімде талаптардың бір бөлігін өңдеуге мүмкіндік беретін ашып көрсету жеткілікті болғанда ғана пайда болады. Лорд Хоффманн Medeva-ға қарсы Biogen ісі бойынша шешім шығарған кезде Апелляциялық кеңестің сот практикасына тікелей сілтеме жасағанымен, Videojet Technologies ісінде Техникалық апелляциялық кеңес ЕПВ-да «Biogen жеткіліктілігі» концепциясына сілтеме жасаудың қажеті жоқ деп мәлімдеді (бұл жағдайда оппозиция осылай жасаған еді).

Апелляциялық кеңестің айтуынша, «Biogen жеткіліктілігі» тұжырымдамасы Еуропалық патенттер ведомствосы апелляциялық кеңестерінің қалыптасқан сот тәжірибесінің бір бөлігі болып табылмайды және әдетте Еуропалық патенттер ведомствосы рәсімдерінде пайдаланылмайды”.

Бұған дейін түсіндіргеніміздей, аса үлкен қосылыс кластарына, ДНК реттілігіне және т.б. патент беру тәжірибесі қабылданды. Бұл әсіресе химиялық және биотехнологиялық өнертабыстарға қатысты, олардың патенттеріне жүздеген мың (кейде миллиондаған немесе триллион) қосылыстар үміткер бола алады.

Демек, үлкен классты қосылыстар патентінің жеткілікті дәрежеде ашылғанын тексеру патентті қарапайым механикалық құрылғыны тексеруге пайдаланылатын тест болып табылады: патент осы саладағы маманды артық ауыртпалықсыз немесе өнертабыстық дағдыларды пайдалану қажеттігінсіз өнертабысты орындау үшін құралдармен/ жабдықпен жұмыс істеуін қамтамасыз еткенге дейін өнертабыс жеткілікті дәрежеде ашылған болады.

Көбінесе бұл британдық патенттік құқықтың өнертабыс кластарына патенттер болған жағдайда патент иеленушіге әрбір соңғы қосылыстың өнертабыс формуласымен рұқсат етілгендігін дәлелдеудің қажеті жоқ екенін бұрыннан мойындаған фактімен түсіндіріледі.

Бұл химиялық өнертабыстарға патенттердің таралуына ықпал еткенімен, ол сондай-ақ бірқатар жаңа мәселелерді тудырды: олардың негізгісі үлкен классты өнертабыстардың жеткілікті түрде ашылғанын дәлелдеу (немесе жоққа шығару) қажет еді.

Атап айтқанда, жауапкер осы саладағы маман жасай алуы үшін қосылыстар класының жеткілікті айқын және толық тәсілмен ашылмағанын көрсету үшін ұсынуға тиіс дәлелдемелерге қатысты сұрақтар туындады.

Бұл сұрақтарға нақты қарапайым жауап болмаса да, үлкен топтағы өнертабыстардың жеткіліксіздігін есептеуге қатысты бірнеше жалпы ескертулер жасауға болады. Өнертабыс формуласының жеткіліксіздігін дәлелдеу ауыртпалығы жауапкерге жүктелетін фактіден туындайтын бірінші және тікелей мәселе - ол егер жауапкер келтірілген формулалардың ең болмағанда біреуі орындала алмайтынын куәландыратын дәлелдемелер ұсынбаса, патентке қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ, соттар өнертабыстың жеткіліксіз екенін және осылайша жарамсыз екенін тексеру үшін эксперимент жүргізу кезінде жауапкер зақымдалуы мүмкін үлгілерді емес, репрезентативтік үлгілерді таңдап алуы тиіс екенін атап өтті.

Патентті қосылыстар класын ашып көрсетуге қажетті нақты ақпарат қаралып отырған өнертабыстың түріне, осы саладағы техниканың алдыңғы деңгейіне және тиісті мәселенің қаншалықты дамығанына байланысты айтарлықтай ерекшеленеді. Кейбір жағдайларда бұл химиялық құрылым мен химиялық заттарда жүретін іс-әрекеттер арасындағы өзара байланыс туралы толық ақпаратты қамтуы мүмкін. Швейцариялық үлгі немесе EPC 2000 өнертабыс өтінімдері жағдайында өтінім беруші «тиісті эксперименттер арқылы өнім ауыру процесіне әсер ететінін көрсету, яғни мәлімделген терапиялық әсерді шындыққа ұқсату» қажет болады. Басқа жағдайларда ДНК тиісті бірізділігін білу маманға өнертабысты пысықтау үшін жеткілікті ақпарат бере алады. Кейбір жағдайларда формуланы қарапайым ашып көрсету өнертабысты жүзеге асыру немесе онымен жұмыс істеу үшін жеткілікті болуы мүмкін. Басқа жағдайларда осы саладағы маман үшін өнертабысты жүзеге асыруы үшін формулаларды, сондай-ақ бастапқы материалдарды (немесе құралдарды) ашып көрсету қажет болуы мүмкін.

Қосылыстар класына жеткіліктілік қалай қолданылатынды туралы пайдалы мысалға Genentech шешімі жатады, онда өтініш берушілер плазмидтерге бактериялардағы полипептидтердің экспрессиясын бақылауға мүмкіндік беретін жалпы қағидатты ойлап тапты.

Өнертабыс кез келген плазмидамен, бактериямен немесе полипептидпен бірдей жақсы жұмыс істемейді



деп ойлауға ешқандай негіз болмағандықтан, патент жалпы өнертабыс формуласына берілді.

Лорд Хоффманн Biogen ісінде түсіндіргендей, егер өнертабыс жалпы қолдануға қабілетті қағиданы ашатын болса, онда өнертабыс формуласы жалпы терминдермен сәйкес болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, егер патент иеленуші «класс үшін ортақ нәрсе ашса, ол осы класстың барлық өнімдеріне патент құқығы болады...тіпті егер ол бір немесе екіден артық болмаса да». Алайда, егер патент иеленуші ортақ класты біріктіретін нәрсе бар екенін көрсете алмаса, проблемалар туындайды.

Соңғы жылдары «шындыққа жанасымды» тұжырымдамасына және оның жеткіліктілікке қатысты атқаратын рөліне көп көңіл бөлінеді.

Ішінара, бұл өнертабыс өнертабыс формуласының аясына кіретіннің барлығымен жұмыс істейді деген қисынды болжам жасау мүмкіндігі болу керек деген идеяға негізделген.

Бұл «өнертабыс өнертабыс формуласының аясында жұмыс істейтіндігі туралы мәлімдеме ақиқатқа жақын немесе сенімді болуы тиіс» дегенді білдіреді. Осылайша қолданылатын ақиқат принципі орнатылуы тиіс дәлелдеу стандарты (немесе өнертабыс формуласының жұмыс істейтініне сену деңгейі) ретінде әрекет етеді.

Флойд Л.Джей айтқандай, Еуропалық патенттер ведомствосы және Ұлыбританиядағы сот істері «'Ақиқатқа жақын болуды талап ету - бұл төмен деңгейлі тест... алыпсатарлық наразылықтарға тыйым салуға арналған...ол кейбір, бірақ анық толық емес негізі бар адал болжамдарға арналған патенттерге тыйым салуға арналмаған» Арнольд Дж. өнертабыс өтінімінің барлық көлемі бойынша орындала алатындығы туралы мәселені қарау кезінде сот екі кезеңді тергеу жүргізуі тиіс Бірінші кезең білікті командамен жалпы білім аясында оқылған патентті ашып көрсету өнертабыстың өнертабыс формуласының барлық көлемінде жұмыс істейтінін шынайы анықтаудан тұрады. (Мұнда патенттің әрекет мерзімінің аяқталатынына ешқандай дәлелдер келтірілмейді). Бұдан кейін өнертабыс шын мәнінде өнертабыс формуласы аясында артық ауыртпалықсыз іске асырылуы мүмкін бе деген дәлелдерді қарастыру қажет. с деген пікір білдіріп, алға тағы бір қадам жасады.

Белгісіздікке байланысты жеткіліксіздік білікті маманға өнертабысты не үшін ойлап тапқанын - практикада 63 қолдану үшін бе әлде үйреткен бойынша тәжірибеден өткізу үшін әзірлегенін білуге мүмкіндік бермейтін жағдайларда туындайды. Бұл контексте өнертабысты сөзбен сипаттаудың қиын міндеттемесінің жанама өнімі болып табылатын (қарсылық тудырмайтын) анық емес (немесе түсініксіз) формула мен екінші жағынан шын мәнінде екіұшты (орынсыз болып табылатын) формуланың арасындағы айырмашылық жүргізіледі.

Егер білікті маман өнімнің немесе процестің өнертабыс формуласына жататынын анықтау үшін техникалық тест жүргізуі қажет болса, ал өнертабыс формуласы «олар дұрыс тестілеу өткізіп жатқанын білмейтіндей» болса, онда өнертабыс формуласы шын мәнінде екіұшты, демек, жеткіліксіз”.