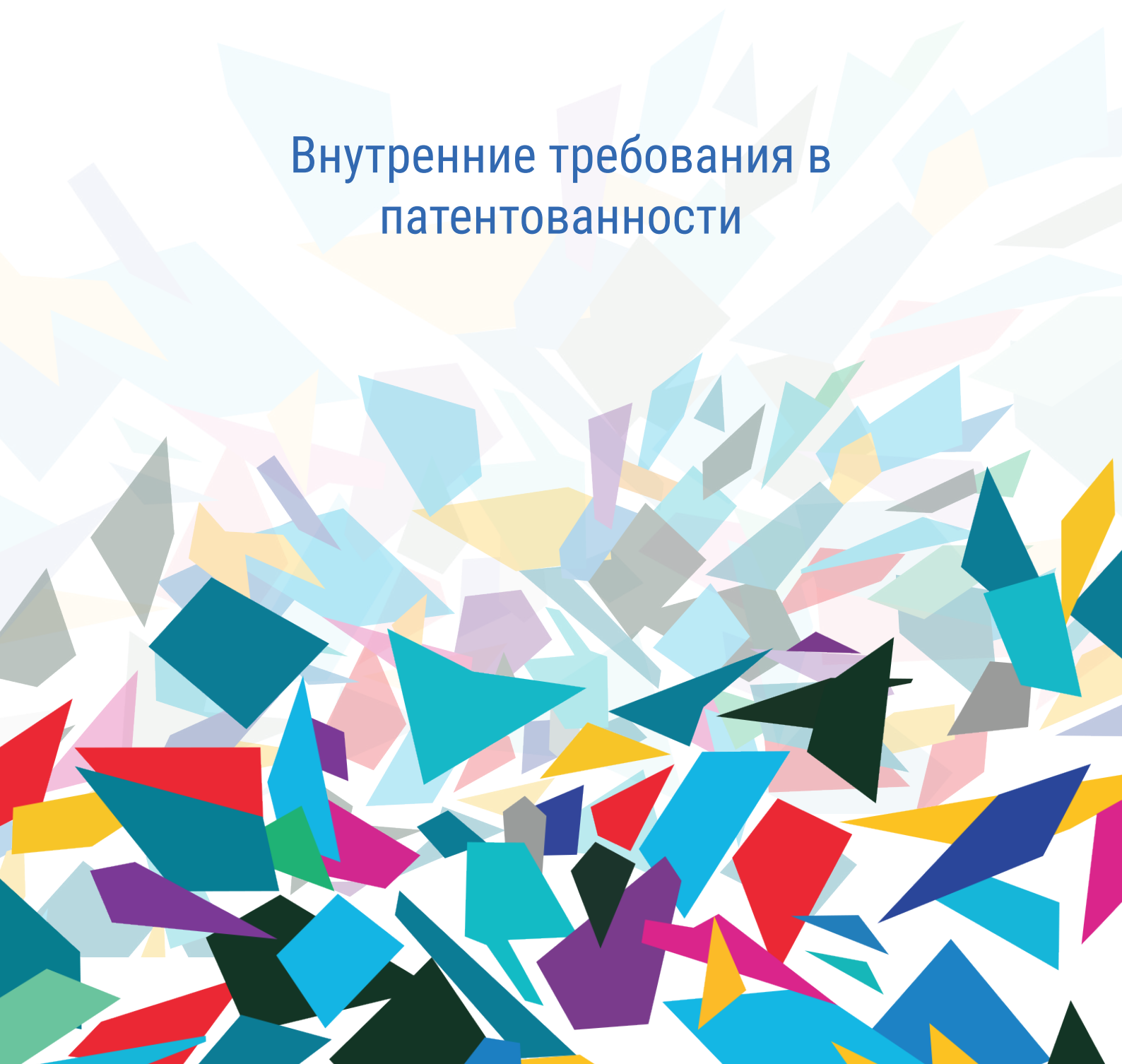


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 1

Внутренние требования в
патентованности





В этой главе мы отвлекаемся от внешних критериев патентоспособности (предмет, новизна и изобретательский уровень), чтобы сосредоточиться на внутренних критериях патентоспособности (названных так потому, что они фокусируются на том, как разрабатывается патент). Во-первых, мы рассматриваем требование достаточности раскрытия, которое является требованием, чтобы изобретение было раскрыто таким образом, чтобы оно было достаточно ясным и полным для того, чтобы оно было выполнено специалистом в данной области техники.

При определении того, как должен определяться объем охраны, патентному праву пришлось совмещать ряд противоречивых требований. С одной стороны, необходимо обеспечить, чтобы патенты предлагали достаточное вознаграждение, чтобы поощрить организации в первую очередь участвовать в патентном процессе. Для этого защита должна быть достаточно надежной, чтобы конкуренты не могли обойти патент.

В то же время, закон также должен учитывать тот факт, что зачастую сложно описать изобретение словами. В этом разделе мы рассмотрим одно из наиболее важных правил, используемых для регулирования объема патентной защиты, и, таким образом, помогаем решить такие вопросы. Это требование, чтобы патентная заявка раскрывала изобретение таким образом, чтобы достаточно ясный и достаточно полный, чтобы его мог выполнить специалист в данной области, обычно называемый «требованием достаточности раскрытия». Несоблюдение требования достаточности вызывает возражение до выдачи патента, а также является основанием для отзыва после выдачи патента.

Вопрос о том, было ли изобретение раскрыто надлежащим образом, оценивается на дату подачи заявки. Хотя ответственность за установление того, что изобретение было раскрыто в достаточной степени, изначально лежит на заявителе / патентообладателе, в ходе судебного разбирательства обязательство возлагается на ответчика (установить, что требования были недостаточными). Ответчику недостаточно просто утверждать, что патент не был раскрыт таким образом, который позволяет специалисту в данной области техники реализовать изобретение. Вместо этого патент может быть оспорен только на том основании, что изобретение недостаточно раскрыт, если есть «серьезные сомнения, которые подтверждаются поддающимися проверке фактами».

В основе требования достаточности лежит идея о том, что патентообладатель должен получать защиту только за то, что он раскрыл общественности. По сути, это требует, чтобы суд сравнил то, что было заявлено, с тем, что было раскрыто.

В частности, как заявил Технический апелляционный совет Европейского патентного ведомства (ЕПВ), требует, чтобы суд сравнил степень патентной монополии, определяемой формулой изобретения, с техническим вкладом в искусство.

Достаточность определяется судом глазами специалиста в данной области. Как ясно показывают Патентный закон 1977 года и ЕРС 2000, спецификация должна быть раскрыта таким образом, чтобы ее мог выполнить специалист в данной области. Опытный специалист, работающий в этом контексте, похож на условного переводчика, используемого для оценки изобретательского уровня.

Запрос достаточности часто делится в зависимости от характера рассматриваемой проблемы на (i) классическую недостаточность, (ii) недостаточность из-за чрезмерной широты требований (или «недостаточность биогена») или (iii) недостаточность из-за неоднозначности. Хотя это полезная классификация, важно помнить, что это примеры более общего требования, согласно которому раскрытие в спецификации должно позволять специалисту в данной области техники изготавливать изобретение или, по словам лорда Хоффмана, что должно быть разрешающее раскрытие.

Классическая недостаточность возникает, когда раскрытие изобретения недостаточно полно для того, чтобы заявка была полностью проработана специалистом в данной области из общеизвестных знаний. Признавая тот факт, что многие (если не большинство) патенты требуют некоторой степени для точной настройки до того, как они могут быть применены на практике, в описании патента не требуется прописывать каждую конкретную деталь, необходимую для осуществления изобретения.

Существуют два важных ограничения на виды деятельности, в которые специалисту в данной области может быть законно привлечен при реализации изобретения. Во-первых, если специалисту в данной области техники понадобится изобретательский навык при применении изобретения на практике, изобретение не будет раскрыто в достаточной степени и, как таковое, будет недействительным. Второе ограничение заключается в том, что изобретение должно быть в состоянии воспроизвести без «чрезмерного бремени».

Конкретная информация, необходимая для раскрытия патента на класс соединений, достаточно различается в зависимости от типа рассматриваемого изобретения, предшествующего уровня техники в данной области и от того, насколько развита соответствующая дисциплина. В некоторых ситуациях это



может включить подробную информацию о взаимосвязи между химической структурой и действиями, которые выполняют химические вещества. В случае швейцарского образца или претензий ЕРС 2000 заявителю необходимо будет «посредством соответствующих экспериментов показать, что продукт оказывает влияние на процесс заболевания. В других случаях знание соответствующей последовательности ДНК может предоставить специалисту достаточную информацию для доработки изобретения.

В последние годы все больше внимания уделяется концепции «правдоподобия» и той роли, которую она играет в отношении достаточности. Частично, это основано на идее, что должна быть возможность сделать разумный прогноз, что изобретение будет работать практически со всем, что попадает в объем формулы изобретения.

Информация, которая должна быть раскрыта специалисту в данной области техники для выполнения изобретения, часто варьируется в зависимости от природы изобретения. Мы уже рассмотрели некоторые из проблем, которые возникают в связи с химическими и генетическими изобретениями, когда большие классы изобретений заявлены.

Одной из проблем, с которой столкнулись заявители при попытке запатентовать биологическое изобретение, будь то новые растения, микроорганизмы или продукты современных биотехнологических исследований, была обеспокоенность тем, что они не смогут описать свои новые творения таким образом, чтобы изобретения удовлетворяли требованию достаточности раскрытия.

Степень, в которой заявителю необходимо полагаться на депозит для удовлетворения требования достаточности, зависит от характера рассматриваемого изобретения. Склад материалов не обязателен для биологических изобретений; это вариант, на который можно положиться в случае необходимости. Хотя более вероятно, что традиционно выращиваемые растения необходимо будет депонировать, это не обязательно относится ко многим результатам молекулярной биологии, которые могут быть описаны таким способом, который позволяет специалисту воспроизвести изобретение в искусстве.

Формула изобретения играет решающую роль в патентной системе, не в последнюю очередь потому, что она определяет объем охраны. Учитывая это, неудивительно, что существует ряд ограничений в отношении того, как формулы составлены. Здесь мы фокусируемся на требованиях раздела 14 (5) (с) / статей 82 и 84 о том, что формула изобретения должна быть ясной и краткой (ясность), подкрепляться описанием и относиться к одному изобретению или группе изобретений.

Как мы упоминали ранее, несоблюдение требования достаточности раскрытия вызывает возражение до выдачи гранта. Это также является основанием для отзыва после выдачи. Это связано с тем, что в разделе 72 (1) в качестве основания для отзыва конкретно указан недостаток. Одна из примечательных особенностей положений об аннулировании заключается в том, что в них не упоминается ни один из критериев, перечисленных в разделе 14 (5) (с).) или его эквиваленты ЕРС в качестве основы для отзыва патента.

В течение девятнадцатого века, когда антипатентные мнения были на пике, многие патенты были аннулированы, потому что они содержали тривиальные ошибки в грамматике или орфографии. Хотя патентное право уже не такое суровое, как раньше, оно все же требует, чтобы общественность не оставляла никаких сомнений в отношении предмета, охватываемого конкретным патентом. Поскольку требования ограничивают сферу действия монополии, если требования неясны или не являются краткими, степень защиты не может быть легко обнаружена. Это может привести к нежелательной ситуации, когда третьи стороны не смогут определить, нарушают ли они патент.