



2



15



25



38



10



32



59



46



51



2

## Содержание

### СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Санкт-Петербург: долгожданный июнь . . . . . 2

### НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

*Самсонова Н.Н.*

Целесообразность включения нескольких объектов в формулу изобретения на биотехнологические объекты . . . . . 5

*Станковский В.М.*

Преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель . . . . . 10

*Боровский Д.А.*

Экспертиза использования промышленного образца: дискуссионные вопросы . . . . . 15

*Залесов А.В.*

Соотношение вопросов факта и права при определении обстоятельств использования изобретения в патентном споре . . . . . 25

### ВОПРОС РЕБРОМ

*Джермакян В.Ю.*

Когда запатентованный способ считается автоматически осуществляемым при функционировании устройства? . . . . . 32

### ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

*Лучкова И.Н.*

Перевод и транслитерация: есть ли сходство с самим обозначением? . . . . . 38

Изменились размеры пошлин, уплачиваемых по евразийским заявкам и патентам на изобретения . . . . . 45

### ПАТЕНТНЫЕ СПОРЫ

*Петровская Е.В.*

Доказательства, используемые в патентных спорах: тенденции новейшего времени . . . . . 46

### ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

*Калужский В.В.*

Может ли практика Суда по интеллектуальным правам изменить процедуру рассмотрения возражений Роспатентом? . . . . . 51

### ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЕСТИ

*Трей В.В.*

Аннулирование товарного знака в КНР в связи с неиспользованием . . . . . 59

### ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации. . . . . 61

# Целесообразность включения нескольких объектов в формулу изобретения на биотехнологические объекты

■ **Н.Н.САМСОНОВА** – канд. биолог. наук, патентный поверенный, партнер патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» (Москва, samsonova@azalesov.com)

**Автор статьи приводит доводы в пользу включения в формулу заявки на выдачу патента на биотехнологическое изобретение нескольких различных объектов. Такой подход позволяет не только обеспечить эффективную патентную охрану биотехнологического или фармакологического продукта, но и сохранить действие патента относительно одного или нескольких объектов в случае возникновения угрозы признания его недействительным.**



Быстрое развитие прикладных биотехнологий в медицине и фармации предопределяет появление новых полезных фармацевтических и пищевых продуктов, а также способов диагностики, профилактики и лечения. Ввиду не просто динамичного изменения, но и качест-

венного перехода (например, появление новых методов генной инженерии и молекулярной биологии) биотехнология испытывает некоторые сложности с использованием традиционных объектов патентного права (продукт или способ) для обеспечения патентной охраны создаваемых новшеств. Постепенно патентная система адаптируется к новым биотехнологическим объектам, и они становятся привычными объектами охраны. Но такое приспособление зачастую происходит посредством необходимости убедить экспертизу в возможности охраны. Например, антитела и определяющие их существенные при-

венного перехода (например, появление новых методов генной инженерии и молекулярной биологии) биотехнология испытывает некоторые сложности с использованием традиционных объектов патентного права (продукт или способ) для обеспечения патентной охраны создаваемых новшеств. Постепенно патентная система адаптируется к новым биотехнологическим объектам, и они становятся привычными объектами охраны. Но такое приспособление зачастую происходит посредством необходимости убедить экспертизу в возможности охраны. Например, антитела и определяющие их существенные при-



знаки в формуле патента в относительно недавнем прошлом были проблематичными объектами патентной экспертизы, хотя сейчас они считаются чуть ли не традиционными в области биотехнологии.

Попробуем обосновать целесообразность включения в формулу в заявке на выдачу патента в сфере биотехнологии различных объектов, охватывающих различные воплощения разработанной технологии. При этом мы рекомендуем изначально указывать максимально допустимое число объектов в формуле и уже исходя из этого рассматривать возможность представления в заявке конкретных примеров, иллюстрирующих вероятность получения заявленных объектов. Практика показывает, что существующий уровень патентных пошлин за экспертизу пунктов формулы не рассматривается менеджментом биотехнологических компаний (как для крупных, так и для стартапов) как какое-то препятствие, поэтому патентным поверенным можно смело предлагать клиентам составлять формулы, содержащие множество объектов.

В случае отказа в признании охраноспособными каких-то из них оставшиеся объекты (независимые пункты формулы) позволят получить надлежащую патентную охрану на всю технологию, исключив ее несанкционированное использование конкурентами. При этом следует активно использовать возможности описания технологии при помощи объектов с альтернативными признаками (в одном независимом пункте формулы), поскольку зачастую на практике имеются различные варианты воплощения конкретной технологии. Использование альтернативных признаков фактически позволяет увеличить число объектов охраны без увеличения

числа пунктов формулы (как независимых, так и зависимых), что является дополнительным бонусом такого подхода.

Для обеспечения эффективной патентной охраны созданного результата интеллектуальной деятельности первостепенное значение имеют выбор корректного охраноспособного объекта (исчерпывающий перечень которых и исключения из патентной охраны содержатся в п. 1 и п. 4 ст. 1349 ГК РФ соответственно) и подготовка формулы изобретения (ст. 1354 ГК РФ), определяющей объем его правовой охраны и исключительного права патентообладателя (ст. 1358 ГК РФ) на основании и в порядке, предусмотренном четвертой частью ГК РФ.

Для решений любой сложности и в любой области патентная охрана предоставляется исчерпывающему перечню объектов (технических решений), установленных п. 1 ст. 1350 ГК РФ, включающему продукт, способ, а также применение продукта или способа по определенному назначению. Каждый независимый пункт формулы патента на изобретение охраняет один из таких объектов, ясно выражающий его сущность (относительно всех заявленных альтернативных признаков), и полностью основывается на описании изобретения (подпункт 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ), а также соответствует всем условиям патентоспособности согласно второму абзацу п. 1 ст. 1350 ГК РФ.

В силу своей сложности изобретения в области биотехнологии и молекулярной биологии, как и в фармакологии, характеризуются формулой, состоящей из нескольких объектов, которые часто являются однородными, включающими альтернативные отличительные признаки заявленного объекта изобретения. Для обеспечения максимального



объема охраны предпочтительно, если такие объекты представляют собой продукт, что может быть заявлено в формуле изобретения как фармакологически активное соединение, аминокислотная или полипептидная последовательности, включая гормоны, вакцины и антигены, их группы, а также как композиции (составов, комбинаций и пр.), включающие вышеперечисленные фармацевтически активные вещества.

Под объект, выраженный способом, подпадает максимально широкий перечень объектов, включающих процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Следовательно, получить патентную охрану на такие объекты и их применение объективно проще. В форме объектов на способы охраняются соответствующие способы получения вышеперечисленных фармацевтически активных веществ, аминокислот, полипептидов, включая гормоны, вакцины и антигены, и их композиций, а также способы их применения в биотехнологии, фармакологии и медицине.

Формулируя заявляемый к охране объект и формулу изобретения, важно помнить о его техническом характере и точно сформулировать его отличительные признаки. Только техническое решение, охарактеризованное совокупностью отличительных признаков (образующих сущность изобретения)<sup>1</sup>, обеспечивающих причинно-следственную связь с заявленным техническим результатом, и удовлетворяющее всем условиям патентоспособности, явля-

<sup>1</sup> Журид О.Ю. Сущность технического решения/В сб. докл. IV международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». 26–27 февраля 2016 г. М., 2016. С. 184–189.

ется охраноспособным (ст. 1350 ГК РФ). Для формулировки дополнительных признаков изобретения, которые не подпадают под определение существенных, используются зависимые пункты формулы изобретения, число которых не ограничено.

Необходимо избегать как излишней конкретизации объектов в независимых пунктах формулы, так и внесения признаков, которые крайне сложно, а в ряде случаев практически невозможно точно идентифицировать в готовом продукте или способе. В противном случае невозможно обеспечить эффективную патентную охрану созданного изобретения и последующую эффективную защиту на рынке созданного продукта (или другого объекта патентных прав: способа или применения). При этом законодательство не допускает получения патентной охраны на несколько изобретений в одном патенте, заявленных с нарушением требования единства.

В случае включения в формулу нескольких различных (разнородных) объектов, например, биотехнологического продукта или генетической конструкции и/или ее фармакологической композиции, а также способов их получения и/или применения, сложностей с подтверждением единства заявленных в формуле объектов, как правило, не возникает. Поскольку закон прямо устанавливает критерий единства подобных групп заявленных объектов (п. 1 ст. 1375 ГК РФ), заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Иная ситуация возникает относительно изобретений, охарактеризованных в формуле несколькими однородными



объектами: иногда непросто обосновать их соответствие требованию единства (п. 1 ст. 1375 ГК РФ) и доказать на стадии проведения экспертизы по существу, что включенные в различные независимые пункты формулы признаки являются альтернативными, характеризующими заявленный объект изобретения, при этом подтвердив возможность реализации заявленного назначения и достижения технического результата изобретения для каждой из включенных в формулу альтернатив.

В случае, когда возражения экспертизы против единства заявленной группы изобретений правомерны, п. 6 ст. 1386 ГК РФ установлено корреспондирующее право заявителя на подачу в таком случае выделенной заявки (п. 4 ст. 1381 ГК РФ). Заявитель при этом вправе внести соответствующие изменения в формулу заявленного (первоначального) патента. Поэтому грамотно составленная первоначальная формула изобретения позволяет в ходе экспертизы воспользоваться правом на подачу выделенной заявки и усилить патентную охрану созданных биотехнологических и фармакологических объектов. Обратим внимание, что в случае, если экспертиза Федерального института промышленной собственности укажет на нарушение требования единства при включении в формулу множества объектов (что в настоящее время бывает редко), заявитель имеет возможность подать выделенную заявку и продолжить патентование для получения охраны на объекты, которые признаны не подпадающими под единый изобретательский замысел в рамках первоначальной заявки.

В качестве практического примера охраны биотехнологии, состоящей в получении определенного антитела, его

применения в способе лечения, можно указать следующее. Минимально рекомендуемый состав формулы может содержать следующие объекты: способ получения антитела, антитело, применение антитела для лечения, способ лечения и профилактики, фармацевтическая композиция, препарат или фармацевтический продукт. При этом в заявке должны быть примеры, поддерживающие включение данных объектов в формулу. Альтернативными признаками в отдельных объектах (например, для способа лечения или препарата) могут выступить конкретные виды назначения (например, отдельные нозологии).

В случае, если в заявке подробно описаны указанные объекты и приведены подтверждающие примеры, подготовка подобной развернутой формулы с множеством объектов и альтернативами является обоснованной. Если удастся убедить экспертизу в патентоспособности и полученный патент содержит в формуле несколько подобных объектов, характеризующих продукт заявленного изобретения, или несколько патентов, полученных по выделенным заявкам, патентообладатель получает ряд преимуществ, многие из которых, на первый взгляд, не так очевидны и проявляются не только в достижении эффективной патентной охраны созданного биотехнологического или фармакологического продукта, но и в случае возникновения угрозы признания патента недействительным в части, сохранив действие патента в отношении одного или нескольких объектов (п. 4 ст. 1398 ГК РФ).

Такая угроза существует при подаче возражения против действия полученного патента третьими лицами по любому из оснований, установленных ст. 1398 ГК РФ, в течение всего срока



действия патента, а также всего дополнительного срока действия в случае его продления на изобретения, относящиеся к таким продуктам как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение разрешения, а заинтересованными лицами – и после истечения срока действия патента при подтверждении их заинтересованности. На этапе рассмотрения возражения третьих лиц в Палате по патентам спорам патентообладатель, воспользовавшись правом на внесение изменений в формулу изобретения, может избежать признания патента недействительным полностью и сохранить его действие в объеме измененной формулы изобретения.

Объем правовой охраны изобретения «сохраненного» патента (патента с измененной формулой) полностью определяется изменениями, которые допустимо внести. Согласно существующей практике Палаты по патентным спорам Роспатента, основанной на правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, внесение признаков из зависимых пунктов формулы в независимые, а также исключение отдельных независимых пунктов из формулы и отдельных альтернатив является однозначно допустимым изменением формулы в рамках рассмотрения возражения. То есть допустимые изменения зависят от объема и формулировки пунктов формулы оспариваемого патента. Поэтому общая устойчивость формулы

с множеством объектов при оспаривании действительности патента очевидна. Задача по оспариванию такого патента с целью полного прекращения патентной охраны технологии для конкурента становится труднореализуемой на практике. Это одна из задач, решаемых включением множества объектов и альтернативных признаков в формулу заявки при получении патента.

В заключение еще раз подчеркнем, что включение в формулу множества объектов, относящихся к разработанной биотехнологии, и подтверждение их примерами в материалах первоначальной заявки поможет наилучшим образом защитить патентом технологию. Игра стоит свеч: несмотря на всю сложность и трудоемкость процесса составления эффективных формул изобретений в рассматриваемой сфере, затраченное время не пропадет зря и позволит обеспечить максимальную патентную защиту исключительного права, гарантированную устойчивым патентом, что необходимо для перехода от догоняющей к опережающей системе защиты интеллектуальной собственности.

#### Список литературы

1. Журид О.Ю. *Сущность технического решения/В сб. докл. IV международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». 26–27 февраля 2016 г. М., 2016.*

