

# Заявка на выдачу европейского патента: есть особенности

■ **Т. ВЕСТФАЛЬ** – немецкий и европейский патентный поверенный  
(г. Гамбург, Германия)

**Автор обращает внимание на тонкости оформления заявки на выдачу патента в Европе.**

## **Достаточное раскрытие изобретения**

Чтобы заявка на выдачу патента имела успех, описанное в ней изобретение должно функционировать. В противном случае будет не только запрограммирован экономический провал, но и патент не должен быть выдан. Ведь патент выдается заявителю только в качестве ответной реакции на функци-

онирующее и, как минимум, достаточно раскрытое изобретение согласно девизу: *«Услуга (патент) за ответную услугу (достаточное раскрытие изобретения)»*.

Если учесть, что патент на практике является очень острым оружием, позволяющим запретить конкурентам копирование или использование какого-либо изобретения, а при необходимости требовать компенсации ущерба,





представляет- ся уместным, что изобрете- ние в качестве ответной услу- ги за выдачу патента долж- но быть не то- лько новым и иметь изобре- тательский уровень, но и раскрытым в описании нас- только, чтобы быть понятным третьим лицам.

### Практика патентных ведомств

Если раньше патентные эксперты мало интересовались функциональнос- тью и достаточным раскрытием изобре- тений, а больше внимания уделяли но- визне и изобретательскому уровню, то теперь патентные ведомства и суды от- носятся к этому гораздо внимательнее.

Проблема недостаточного раскрытия изобретений все чаще попадает в фо- кус внимания Европейского патентного ведомства как в процессе выдачи па- тентов, так и в процессе возражения. В соответствии с решениями Европейско- го патентного ведомства по ст. 83 Ев- ропейской патентной конвенции на мо- мент рассмотрения заявки специалист, используя свои знания, должен быть в состоянии воспроизвести изобретение в рамках всего спектра притязаний на основании содержащейся в заявке на выдачу патента информации, причем без чрезмерных затрат (решение Европей- ского патентного ведомства Т 609/02).

Это требование действует и за пре- делами процесса выдачи патента и мо- жет позже привести к анулированию уже выданного патента. Как это выглядит на практике, отражено в решении ЕПВ Т 609/02. Патентообладателю вначале повезло, потому что вопрос о достаточ- ном раскрытии в процессе выдачи не

затрагивался. Патент был выдан, одна- ко затем был обжалован. Встал вопрос о недостаточном раскрытии, и Европей- ское патентное ведомство приняло ре- шение не в пользу патентообладателя. То же самое, впрочем, могло произойти и спустя годы после выдачи патента на любом национальном процессе по при- знанию патента недействительным.

### Достаточное количество данных

Вопрос о том, достаточно ли в мате- риалах заявки данных, чтобы соответ- ствовать требованию достаточного рас- крытия, возникает постоянно и являет- ся шпагатом между «слишком рано» и «слишком поздно» поданной заявкой. У слишком рано поданной спекулятивной заявки без достаточного обоснования заявляемых технических эффектов изобретения мало шансов на выдачу патента, и она уязвима.

Однако третьи лица могут оказаться проворнее, если слишком долго ждать с заявкой, чтобы сделать ее непотопляе- мой. С этой проблемой сталкиваются прежде всего изобретатели технологий в быстро развивающихся фармацевти- ческой и биотехнической отраслях. Ча- сто конкуренты стараются по возможно- сти рано «застраховать» предполагае- мую или обнаруженную терапевтичес- кую пользу какого-либо химического со- единения с помощью патентного права.

### Пример осуществления

В решении ЕПВ Т 609/02 разъясне- но, что в заявке на выдачу патента не- достаточно лишь утверждения о наличии определенного терапевтического эф- фекта химического соединения, чтобы выполнить требование достаточного раскрытия. Другими словами, для удов- летворения этого требования в заявке должен быть описан хотя бы один при- мер осуществления, который подтверж- дает терапевтический эффект. Это мо- гут быть, например, результаты экспери-



мента *in vitro* как первый признак, указывающий на ожидаемый терапевтический эффект.

### **Дополнительное представление результатов**

При возникновении у патентного эксперта сомнений в процессе выдачи патента результаты представленных экспериментов (например, эксперимента *in vitro*) могут быть впоследствии дополнены новыми полученными данными (например, фаз I – III клинических испытаний). От этого необходимо отличать дополнительное представление результатов в спекулятивных заявках, то есть заявках, в которых терапевтический эффект заявляется, но не подтверждается результатами опытов. Даже если дополнительно представленные результаты действительно подтвердят заявленный в свое время эффект, это задним числом не изменит того факта, что на момент подачи заявки изобретение было раскрыто недостаточно полно.

### **Современная судебная практика ЕПВ**

В подобном подходе к требованию достаточно полного раскрытия Европейское патентное ведомство не одиноко. Так, федеральный суд Канады подчеркивает в своем решении по делу «Лили Кэнэдэ, инк.» против «Новофарм, лтд.» от 6 мая 2007 г. (Т-1532-05): *«Преимущество должно быть ясно изложено в описании. Недостаточно лишь установить, что у выбранной группы есть преимущества или нет недостатков; преимуще-*

*ства должны быть настолько ясно, четко и достаточно подробно изложены, чтобы специалист в определенной области техники был в состоянии распознать и понять их».*

По мнению федерального суда Канады, спорному патенту недоставало данных, чтобы подтвердить излагаемые в описании преимущества изобретенного соединения по сравнению с известными. При этом в патенте есть ссылка на сравнительное исследование, проведенное на собаках, когда соединение, на которое претендовали, вызвало желаемый эффект у неназванного числа собак (уровень холестерина не поднялся). По сравнению с этим в контрольной группе, которой давали другое соединение, этот эффект не наступил у четырех из восьми собак.

Федеральный суд счел недостаточным этот единственный результат, описанный в патенте, для того чтобы считать изобретение раскрытым в достаточной степени. Остается лишь подождать, будет ли иметь успех жалоба (А-274-07) на решение федерального суда.

### **Совет потенциальным заявителям**

На практике это означает, что имеющиеся к моменту подачи заявки результаты необходимо по возможности полностью включать в заявку на выдачу патента и при дополнительной заявке пополнить ее появившимися к тому времени данными опытов. Только так, в отличие от спекулятивных заявок, можно полнее обосновать технические эффекты изобретения.

