

## Зависимые патенты, избирательные изобретения

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

**По следам Эйнштейна и его размышлений по поводу зависимых патентов, – так можно обозначить основную тему данной статьи.**



До начала своей деятельности как физика, за которую он был удостоен Нобелевской премии, Альберт Эйнштейн работал в патентном ведомстве. Он был авторитетным экспер-

том на процессах по нарушению патентных прав, например, по делу «Аншюц и К° против ООО «Крайсельбау», на котором шла речь о нарушении выданного в 1917 г. немецкого патента № 301738 «Сигнальное устройство для вращения самолета вокруг вертикальной оси».

Публикации Эйнштейна и сегодня имеют большое значение: его экспертное заключение по упомянутому делу издано и доступно широкой общественности. Его чтение, между прочим, доставляет удовольствие не только специалистам в данной области. Примечательно, что Эйнштейн после четкого и ясного ответа на поставленные на процессе вопросы объясняет нам свои идеи по более чем актуальной сегодня теме зависимого изобретения. Эти рассуждения мы позволим себе процитировать.

«...Каждое изложенное в патенте изобретение имеет некую область  $O$  возможностей реализации запатентованной изобретательской мысли. Мы

представим эту область  $O$  наглядно в виде некой ограниченной площади плоскости всех возможностей. Каждый реальный предмет техники мы можем изобразить в виде определенного пункта на плоскости всех возможностей. Предмет, использующий изобретательскую мысль патента, можем изобразить в виде точки, находящейся внутри относящейся к нему области  $O$ . Если бы у изобретателя патента, относящегося к области  $O$ , было полное представление обо всех возможных осуществлениях и применениях его изобретательской мысли, то обладателя патента надо было бы, несомненно, рассматривать как безусловного интеллектуального владельца всех возможностей осуществления его изобретательской мысли. На самом деле у изобретателя никогда не бывает полного представления о соответствующих его изобретению возможностях осуществления и применения. Он не знаком со всеми пунктами своей области  $O$ , а только с некоторым конечным числом точек этой области. Таким образом, могут иметь место случаи осуществления или применения изобретательской мысли, о которых сам изобретатель не подумал, и которые влекут за собой новые своеобразные технические преимущества (обнаружение не замеченных самим изобретателем ценных точек  $T$  или сферы точек области  $O$ ). Тут можно говорить о «зависимом изобретении». Я не буду рассматривать вопрос о том, нужно ли изобретателю «зависимого изобретения» предоставлять пра-



ва, так как это дело юристов...»<sup>1</sup>.

### Дилемма зависимого изобретателя

Дилемма обладателя зависимого изобретения заключается в том, что он не может использовать свое изобретение (независимо от того, запатентовано оно или нет). Зависимое изобретение подпадает в сферу охраны основного патента, чей обладатель имеет гарантированное патентом право запрета. Это соответствует фундаментальному принципу патентного права: праву отстранять других от использования.

Таким образом, споры, как на вышеупомянутом процессе, на котором Эйнштейн составил свое экспертное заключение, так и при переговорах о предоставлении лицензии, запрограммированы заранее. В этой ситуации обладатель зависимого изобретения находится в зависимости от великодушия обладателя основного патента, получающего ответную услугу в форме лицензионных платежей.

Однако укрепить свою позицию в переговорах с владельцем основного патента можно, подав заявку на выдачу зависимого патента и представив его на переговорах, так как право запрета, вытекающее из патента, касается и зависимого патента. Другими словами, обладатель основного патента не вправе использовать запатентованное зависимое изобретение без согласия обладателя зависимого патента, даже если у него имеется повышенный интерес к этому. Результатом переговоров сторон, находящихся в более-менее равных позициях и обоюдной зависимости, чаще всего является двусторонний обмен лицензиями (так называемые перекрестные лицензии – cross licensing). Если переговоры по предоставлению лицен-

зии не приводят к успеху, то зависимое изобретение может быть использовано лишь после прекращения действия основного патента, а это чаще всего уже слишком поздно для окупаемости инвестиций.

### Избирательные изобретения

Проблемы чаще всего возникают, когда речь идет о важнейшей группе зависимых изобретений в области биотехнологии или химии, так называемой группе избирательных изобретений, и требуется охрана патентных прав в Германии.

**Избирательное изобретение** – это подбор неизвестных напрямую из уровня техники отдельных элементов, подмножеств или подразделений из большего известного количества или большей известной области, которые отличаются особенными, непредвиденными действиями, свойствами или преимуществами. Данная избранная область согласно критериям Европейского патентного ведомства патентоспособна, если она по сравнению с известной областью является

- a) узкой,
- b) достаточно далека от примеров известной области,
- c) представляет собой целенаправленный подбор, в особенности потому, что у данной области есть особенное действие или преимущества<sup>2</sup>.

Объясняем это на примере. Предположим, существует основной патент, защищающий определенное органическое соединение для лечения конкретной болезни. В качестве максимальной суточной дозы указывается 20 мг вещества, причем примеры в патенте называют суточную дозу в 15, 18 и 20 мг. Неожиданно устанавливается, что средство действует в 100 раз лучше, чем в приведенных в основном патенте примерах,

<sup>1</sup> The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 7. The Berlin Years: Writings, 1918 – 1921. DOC 21 «Court Expert Opinion in the Matter jf Anschütz & Co contra Kreiselbau-Gesellschaft m. b. H.». P. 193 – 194.

<sup>2</sup> Практика Европейского патентного ведомства, начиная с решения палаты жалоб Т 198/84.



если ежедневно принимать от 1 до 3 мг вещества. Более низкий диапазон по сравнению с известным узок, достаточно далек от примеров известного диапазона (15, 18 и 20 мг) и не является произвольным отрывком, так как неожиданно лучшее действие наступает лишь в более низком диапазоне от 1 до 3 мг. Таким образом, все определенные Европейским патентным ведомством признаки налицо, и ничто не препятствует выдаче европейского патента. Владелец избирательного изобретения уже потирает руки, так как надеется, что его средство принесет оборот, и что владелец основного патента не обойдет вниманием его патент.

#### **В Германии нет патентной охраны избирательных изобретений**

При этом автор избирательного изобретения не замечает, что немецкая часть его европейского патента уже обесценена априори, так как она, как правило, не действительна. Немецкая практика опирается только на оценку новизны. В упомянутом примере диапазон величин избирательного изобретения охватывается более широким диапазоном величин основного патента и потому не является новым. По этим причинам заявка на выдачу немецкого патента не приведет к его получению.

Владелец избирательного изобретения оказывается таким образом в неудовлетворительной ситуации: его изобретение, учитывая эффективность действия, несомненно, имеет изобретательский уровень, но тем не менее не получает патента в Германии, так как его диапазон величин от 1 до 3 мг подпадает под уже известный верхний предел (20 мг) и с немецкой точки зрения не является новым. На этой стадии экспертизы заявки на выдачу немецкого патента прерывается, так как то, что не является новым, не может быть запатентовано.

Однако можно получить европейский патент. В Германии при определенных обстоятельствах он столкнется с проблемой недостаточной новизны на процессе по признанию патента недействительным, на котором будут применены немецкие критерии. Подобные не столь радужные перспективы в, казалось бы, гармонизированной Европе вызывают сожаление, тем более если учесть, что другие страны (например, Великобритания) предоставляют защиту избирательным изобретениям по критериям, соответствующим критериям Европейского патентного ведомства.

Остается надеяться, что немецкая практика приблизится к практике Европейского патентного ведомства, и в Германии избирательным изобретениям будет предоставляться эффективная патентная защита. Они это заслужили.

