

Постоянный комитет по патентному праву

Двадцать вторая сессия
Женева, 27 - 31 июля 2015 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ О ДОСТАТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ: РЕЗЮМЕ

Документ подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с решением, принятым на двадцать первой сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП), состоявшейся в Женеве 3 – 7 ноября 2014 г., в документе SCP/22/4 содержится подготовленное Секретариатом исследование о достаточности раскрытия. В частности, в нем содержатся следующие три элемента: (i) требование о достаточном для воспроизведения раскрытии; (ii) требование о подтверждении; и (iii) требование о письменном описании.

ТРЕБОВАНИЕ О ДОСТАТОЧНОМ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РАСКРЫТИИ

2. Как правило, формулировка соответствующих положений в большинстве законов в значительной мере схожа со статьей 29.1 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) и отражает эту статью, которая гласит:

«Члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области [...]».

3. Что касается материально-правовых аспектов требований о достаточном для воспроизведения раскрытии и о подтверждении, то было отмечено значительное сходство между законами и практикой ведомств в том, что касается руководящих принципов проведения экспертизы. Кроме того, аналогичные объяснения и примеры можно найти в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы и в руководящих принципах некоторых патентных ведомств по проведению экспертизы.

4. Что касается цели требования о раскрытии, то, как правило, патентообладателям предоставляются исключительные права предотвращать коммерческое использование запатентованных изобретений другими лицами, и в обмен на такие права от патентообладателей требуют раскрыть информацию в отношении изобретения. Эта связанная с публичным раскрытием функция патентной системы считается одним из важных обоснований патентной системы и одним из столпов, оправдывающих эту систему. Именно посредством требования о раскрытии патентная система содействует раскрытию и распространению информации и доступу к технологическим знаниям, содержащимся в патентной заявке, что приводит к расширению публичных фондов технических знаний и увеличению социальных благ в целом.

Требования в отношении описания

5. Требования в отношении метода и порядка составления описания могут отличаться от страны к стране. В общем плане, что касается метода составления описания, то требования в соответствии со многими применимыми законами, как правило, сводятся к тому, чтобы содержание описания было четким и определенным, без какой-либо двусмысленности, расплывчатости или внутреннего противоречия. Любая такая ошибка может привести к несоблюдению, в частности, требования о достаточном для воспроизведения раскрытии.

Проверка на требование о достаточном для воспроизведения раскрытии

6. Во многих странах проверка на соответствие требованиям о достаточном для воспроизведения раскрытии заключается в том, что «заявка», «описание» и «спецификация» должны давать достаточную информацию для того, чтобы специалист в данной области мог – исходя из информации, раскрытой в поданной заявке, и общих средних знаний - реализовать изобретение без «неоправданного бремени» и/или «каких-либо изобретательских усилий» либо «неоправданных экспериментов».

7. Однако, хотя специалист в данной области, используя свои общие средние знания, должен быть в состоянии реализовать изобретение без неоправданного бремени, определенный объем проб и ошибок со стороны такого лица является, как правило, допустимым для того, чтобы выполнить требование о достаточном для воспроизведения раскрытии в большинстве стран.

Неоправданное бремя

8. Хотя термины «неоправданное бремя», «какие-либо изобретательские усилия» или «неоправданные эксперименты» могут толковаться по-разному в различных юрисдикциях, как правило, факторы, которые должны учитываться при определении того, нужны ли какие-то неоправданные эксперименты для реализации заявленного изобретения, включают:

- (i) широту формул изобретения;
- (ii) характер изобретения;
- (iii) общие знания специалиста в данной области;
- (iv) уровень предсказуемости в данной области;

- (v) объем указаний, данных в заявке, включая ссылки на известный уровень техники; и
- (vi) объем экспериментов, требующихся для реализации заявленного изобретения на основе раскрытия.

9. Широта формул изобретения релевантна для определения неоправданных экспериментов, поскольку специалист в данной области должен быть в состоянии реализовать заявленное изобретение в полном объеме. Например, заявитель не вправе претендовать на все, что предполагает объем изобретения, если в заявке раскрывается лишь то, как реализовать часть заявленного изобретения. Однако даже в непредсказуемых областях нет необходимости приводить примеры, охватывающие все возможные варианты рамках формулы изобретения. Характерных примеров вместе с объяснением того, как они могут применяться ко всей формуле изобретения в целом, будет обычно достаточно, если специалист в данной области может реализовать заявленное изобретение без неоправданных экспериментов.

10. Объект, которому соответствует заявленное изобретение, крайне важен для определения общих знаний специалиста в данной области и существующего уровня техники. Например, если выбор величин для различных параметров является обычным делом для специалиста в данной области, такой выбор, возможно, не рассматривается как требующий неоправданных экспериментов.

11. Под «объемом указаний, данных в заявке» имеется в виду информация, явно или косвенно содержащаяся в описании, формулах изобретения и чертежах, включая рабочие примеры и ссылки на другие заявки или документы. Чем больше специалисту в данной области известно о характере изобретения с точки зрения известного уровня техники и чем более предсказуемой является данная область, тем меньше информации необходимо в самой заявке для того, чтобы реализовать заявленное изобретение. Например, в области имеется предсказуемость, если специалист в данной области может легко предвосхитить воздействие той или иной особенности заявленного изобретения.

12. Помимо времени и расходов, необходимых для проведения экспериментов, также учитывается характер таких экспериментов, например идет ли речь просто о рутинной работе или же они выходят за рамки такого обычного режима работы.

13. Прецедентное право некоторых стран и их руководящие принципы проведения экспертизы дают дальнейшее представление о применимой проверке на требование о достаточном для воспроизведения раскрытии и о том, как в соответствующих странах следует толковать термины «неоправданное бремя», «какие-либо изобретательские усилия» или «неоправданные эксперименты».¹

Раскрытие существенных и известных признаков

14. Как правило, в соответствии с практикой многих патентных ведомств, чтобы соответствовать требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии, в описании должен указываться по крайней мере один способ реализации изобретения специалистом с использованием, когда это уместно, примеров и со ссылками на чертежи, если таковые имеются. Поскольку заявка адресуется специалисту в данной области, приводить детальные сведения об известных вспомогательных признаках ненужно и нежелательно, однако в описании должны раскрываться любые признаки, существенные для реализации изобретения, достаточно подробно, чтобы специалисту было ясно, как

¹ Детали см. в документе SCP/22/4.

претворить изобретение в жизнь без неоправданного бремени и неоправданных экспериментов и без необходимости изобретательских навыков.

Предоставление примеров

15. Как правило, в соответствии с практикой многих патентных ведомств, предоставление одного примера, возможно, будет достаточным для выполнения требования о достаточном для воспроизведения раскрытии. Вместе с тем, когда формулы изобретения являются широкими, скорее, спецификация потребует приведения ряда примеров или же альтернативных способов осуществления либо вариаций, охватывающих весь объем формул изобретения. Вместе с тем нужно учитывать факты и свидетельства того или иного частного случая. В некоторых случаях даже широкие формулы изобретения могут быть подкреплены ограниченным количеством примеров.

Оценка на основе заявки/спецификации в целом

16. Что касается той части заявки, которая имеет отношение к оценке требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, то в некоторых законах сказано, что требование о достаточном для воспроизведения раскрытии должно оцениваться на основе «заявки в целом», включая описание, формулы изобретения и чертежи, в то время как другие законы ссылаются на «спецификацию в целом», содержащую описание, формулы изобретения и чертежи.

Спецификация должна быть достаточной для воспроизведения по состоянию на дату подачи

17. Требование о том, чтобы спецификация раскрывала изобретение достаточно ясно и полно для того, чтобы изобретение было реализовано специалистом в данной области, должно быть выполнено во время подачи спецификации. Иными словами, раскрытие должно быть достаточным для воспроизведения специалистом в данной области в дату подачи, а не в более позднюю дату, например во время поиска и экспертизы. Как правило, если раскрытие является всерьез недостаточным, такой недостаток нельзя исправить позднее путем добавления дополнительных примеров или признаков, поскольку патентная заявка не может быть исправлена так, чтобы она содержала объект, выходящий за рамки раскрытия в поданной заявке.²

18. Как правило, является ли спецификация достаточной для воспроизведения на дату подачи – это предполагает учет характера изобретения, уровня техники и уровня навыков в данной области. Первоначальное расследование касается характера изобретения, то есть объекта, которому соответствует заявленное изобретение. Характер изобретения становится фоном для определения уровня техники и уровня навыков, которыми обладает специалист в данной области.

19. Уровень техники – это то, что специалист в данной области во время подачи заявки знал бы о предмете, которому соответствует заявленное изобретение. В общем плане, соответствующая область должна определяться с точки зрения подлежащей решению проблемы, а не с точки зрения, например, области технологии, отрасли промышленности или торговли, в которой используется изобретение.

² Соответственно, в таких обстоятельствах заявка обычно отклоняется. Если же, однако, этот недостаток проявляется лишь в отношении некоторых вариантов реализации изобретения, но не других, его можно исправить путем ограничения формул изобретения так, чтобы они соответствовали только описанным в достаточной степени вариантам реализации, а описание оставшихся вариантов реализации исключается.

20. Уровень техники для той или иной конкретной технологии не является статичным во времени. Соответственно, уровень техники должен оцениваться для каждой заявки по состоянию на дату ее подачи. Спецификация, являющаяся недостаточной во время подачи, не может превратиться в достаточную за счет последующих изменений в этой области техники.

21. В целом, эксперт не должен использовать ссылки, сделанные после даты подачи, для демонстрации того, что патент не реализуем.

Спецификация должна быть достаточной для воспроизведения для специалиста в данной области

22. В соответствии с требованием о достаточном для воспроизведения раскрытии заявитель раскрывает изобретение так, как это предусмотрено в применимом законодательстве, дабы специалист в данной области мог реализовать его. Иными словами, это требование оценивается по отношению к специалисту в данной области.

23. В общем, термин «специалист в данной области» означает среднего квалифицированного человека, который обладает хорошими знаниями и специализацией в соответствующей области, но который отнюдь не обязательно является экспертом в этой области. Это создает возможности для упрощенного описания, поскольку можно предположить, что читателем будет информированный читатель, обладающий фундаментальными знаниями, что делает ненужным описание каждой базовой детали изобретения.

24. Во многих странах специалистом в данной области, который выступает в качестве компетентной инстанции для оценки достаточности раскрытия, является то самое гипотетическое лицо, которое отбирается для оценки требования об изобретательском уровне. Однако некоторые ведомства уточняют, что для целей достаточности раскрытия специалист в данной области имеет перед собой патентную спецификацию и стремится обеспечить действенность патента. Кроме того, в одной стране уточнили, что по сравнению со специалистом в данной области для целей изобретательского уровня в контексте требования о достаточности раскрытия лицом, которому адресуется спецификация, является лицо, обладающее «средними навыками и средними знаниями».

25. Специалист в данной области должен быть в состоянии реализовать изобретение на основе идей, заложенных в формулировках описания, и чертежей и в силу своих общих знаний по состоянию на дату подачи. Описание должно быть достаточно ясным и полным для специалиста в данной области и должно содержать всю необходимую информацию для реализации изобретения.

Наличие исходных материалов

26. Одним из вопросов, которые могут возникнуть при определении того, является ли спецификация достаточной для воспроизведения, является вопрос о наличии исходных материалов или устройств, необходимых для реализации изобретения. Как правило, исходные материалы, обязательные для реализации заявленного изобретения, должны быть надлежащим образом раскрыты.

Товарные знаки и фирменные наименования

27. В целом, когда использование товарных знаков или фирменных наименований вызывает неопределенность в отношении реализации изобретения, требование о достаточном для воспроизведения раскрытии не выполняется. В некоторых странах в

руководящих принципах проведения экспертизы конкретно указывается, что использование товарных знаков или фирменных наименований либо аналогичных слов для ссылки на материалы или изделия не рекомендуется в той мере, в какой такие слова могут просто обозначать происхождение, либо тогда, когда они могут относиться к целому диапазону различных продуктов. Это объясняется тем, что идентификация того или иного признака, который требуется для реализации заявленного изобретения, посредством товарного знака или фирменного наименования, может оказаться недостаточной для обеспечения достаточного для воспроизведения раскрытия изобретения, поскольку состав охраняемого товарным знаком изделия может со временем измениться либо производитель может прекратить его изготовление.

Раскрытие биологического материала

28. Когда в заявке содержится ссылка на биологический материал, который иначе не может быть раскрыт в письменной заявке в достаточной степени для того, чтобы удовлетворять требованию о достаточном для воспроизведения раскрытии, как это предусмотрено в применимом законодательстве, сдача такого материала на хранение в уполномоченное учреждение принимается во внимание при определении того, соблюдено ли такое требование. Сдача на хранение рассматривается как часть описания в той степени, в какой требования в отношении достаточности раскрытия не могут быть выполнены каким-то иным образом.

29. Что касается учреждения-депозитария, то в некоторых применимых законах содержится конкретная ссылка на любое учреждение, признанное в соответствии с Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г., и/или любые иные признанные учреждения-депозитарии.

30. Что касается сроков сдачи на хранение, то в большинстве стран сдача на хранение должна быть произведена не позднее даты подачи заявки или, если испрашивается право на приоритет, - даты подачи приоритетной заявки.

ТРЕБОВАНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ

31. Важным аспектом требования о раскрытии в патентном праве является то, что формулы изобретения, определяющие предмет, в отношении которого испрашивается охрана, должны полностью подтверждаться описанием.

32. Значение термина «формулы изобретения полностью подтверждаются описанием» является в значительной мере аналогичным в большинстве юрисдикций. В целом, этот термин означает, что в описании должна содержаться основа для объекта каждого пункта формулы изобретения и что объем формулы изобретения не должен быть более широким, чем то, что оправдано описанием и чертежами, равно как и вкладом в уровень техники.

33. В некоторых представленных материалах цель этого требования объяснена следующим образом: «заявленные изобретения не должны превышать объема, указанного в детальном объяснении изобретения. Заявить в формуле об изобретении, не указанном в детальном объяснении изобретения, - это значит добиваться патентной охраны для изобретения, не раскрытого публике. [Требование о подтверждении] предназначено для недопущения этого», или «[...] определения в формуле изобретения [то есть в заявленном изобретении] должны по своей сути соответствовать объему изобретения, раскрытому в описании. Иными словами, [...] формула изобретения не

должна распространяться на объект, которого – после прочтения описания – все равно не было бы в распоряжении специалиста в данной области».

34. В соответствии с практикой многих ведомств, как общее правило, тот или иной пункт формулы изобретения считается подтвержденным описанием, если только нет обоснованных причин считать, что специалист в данной области не сможет – исходя из информации, представленной в поданной заявке, - распространить конкретную идею описания на всю заявленную область, используя обычные методы экспериментирования или анализа. Подтверждение должно, однако, относиться к признакам заявленного изобретения: расплывчатые заявления или утверждения, не имеющие никакого технического или иного соответствующего содержания, не служат основой. Как правило, эксперт высказывает возражение относительно отсутствия подтверждения только в том случае, если для этого есть обоснованные причины. Когда высказывается возражение, такие причины, по мере возможности, должны подтверждаться конкретно каким-то опубликованным документом.

35. От заявителя не требуется ограничивать формулу изобретения конкретными описанными способами реализации, однако объем формулы изобретения должен быть надлежащим образом подтвержден предметом, раскрытым в основной части спецификации.

Обобщение и его масштабы

36. Разъясняя требование о подтверждении, предусмотренное в законодательстве, руководящие принципы многих ведомств по проведению экспертизы концентрируются на концепции обобщения. В частности, объясняется, что большинство пунктов формулы изобретения представляют собой обобщения одного или нескольких конкретных способов реализации или примеров, изложенных в описании. Как правило, допустимые масштабы обобщения – это вопрос, который должен решаться в каждом конкретном случае с учетом соответствующего уровня техники. Таким образом, изобретение, открывающее целую новую область, имеет больше права на общие утверждения в формуле изобретения, чем изобретение, имеющее отношение к достижениям в известной технологии. Надлежащей формулой изобретения является формула, которая не является настолько широкой, чтобы выходить за рамки изобретения, и, в то же время, не настолько узкой, чтобы лишать заявителя справедливого вознаграждения за раскрытие его изобретения. Заявителю должно быть разрешено претендовать на все очевидные модификации, эквиваленты и виды использования того, что он описал. В частности, если можно разумно предсказать, что все варианты, охватываемые формулой изобретения, имеют свойства или виды использования, которые заявитель приписывает им в описании, ему должно быть разрешено соответствующим образом составить его формулу изобретения.

37. В соответствии с практикой многих патентных ведомств формула изобретения в родовом виде, то есть относящаяся к целому классу, например, материалов или механизмов, может быть приемлемой, если даже она является широкой по своему охвату, при условии наличия достаточного подтверждения в описании и отсутствия причин полагать, что изобретение не может быть реализовано по всей заявленной области.

Взаимосвязь между формулой изобретения и раскрытием

38. Заявленное изобретение должно полностью подтверждаться описанием и чертежами, тем самым показывая, что заявитель претендует лишь на объект, который он опознал и описал на дату подачи.

39. Как правило, формула изобретения не является последовательной и соизмеримой с описанием и чертежами, если – после прочтения заявки – заявленного изобретения все еще нет в распоряжении специалиста в данной области, поскольку в формуле изобретения отсутствует какой-то элемент, существенный для функционирования или работы изобретения. Один пример: в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы приводятся следующие примеры, которые можно также найти в других руководящих принципах проведения экспертизы:

- (i) формула изобретения, относящаяся к улучшенным составам жидкого топлива, которые обладают тем или иным конкретным желаемым свойством. Описание дает подтверждение одного способа получения жидких видов топлива, обладающих этим свойством, а именно за счет присутствия заданного количества определенной добавки. Не раскрывается никаких других способов получения жидких видов топлива, обладающих желаемым свойством. Если в формуле изобретения не упоминается эта добавка, формула не полностью подтверждается описанием;
- (ii) формула изобретения, не соответствующая раскрытию, например, ввиду противоречий между элементами, указанными в формуле, и описанием; и
- (iii) с учетом описания и чертежей объем формулы изобретения охватывает область, которая не была доказана заявителем, как, например, простые предположения относительно еще не изученных возможностей.

40. В целом, при определении того, подтверждается ли тот или иной пункт формулы изобретения описанием, необходимо принимать во внимание все содержание описания вместе с любыми чертежами.

Требование о достаточном для воспроизведения раскрытии и требование о подтверждении

41. Как правило, соблюдение требования о достаточном для воспроизведения раскрытии и требования о подтверждении в отношении формул изобретения в рамках раскрытия определяется независимо друг от друга. В некоторых случаях, когда пункт формулы изобретения является слишком широким для подтверждения с помощью описания и чертежей, раскрытие может также быть недостаточным для того, чтобы позволить специалисту в данной области реализовать заявленное изобретение по всей широкой заявленной области. Таким образом, может возникать несоблюдение как требования о взаимосвязи между формулами изобретения и раскрытием, так и требования о достаточном для воспроизведения раскрытии.

ТРЕБОВАНИЕ О ПИСЬМЕННОМ ОПИСАНИИ

42. Требование о письменном описании – это требование, предусмотренное законодательством Соединенных Штатов Америки. Глава 112(a), раздел 35, Кодекса законов США требует, чтобы «спецификация содержала письменное описание изобретения [...]». Хотя глава 112(a) касается также и требования о достаточном для воспроизведения раскрытии, требование о письменном описании считается отдельным и отличным от требования о достаточном раскрытии.

43. Требование о письменном описании имеет несколько политических целей. Как сказано в главе 2163(l) Руководства по процедуре патентной экспертизы Ведомства США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), главная цель этого требования заключается

в том, чтобы «четко передать информацию о том, что заявитель изобрел заявленный объект». [...] Другая цель состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение публики то, на что заявитель предъявляет притязание в качестве изобретения. Кроме того, требование о письменном описании содействует развитию полезных ремесел, обеспечивая, чтобы патентообладатели надлежащим образом описывали свои изобретения в их патентных спецификациях в обмен на право не допускать других к пользованию изобретением в течение всего срока действия патента.

44. Для удовлетворения требования о письменном описании заявленное изобретение должно описываться в патентной спецификации достаточно подробно, чтобы специалист в данной области мог обоснованно прийти к выводу о том, что изобретатель обладает заявленным изобретением. Однако демонстрация обладания сама по себе не исправляет отсутствие письменного описания.

45. Вопрос о том, обеспечивает ли спецификация достаточное письменное описание, может возникнуть в контексте первоначальной формулы изобретения, которая не подтверждается раскрытием заявки в том виде, в каком она подана. Кроме того, немалая часть прецедентного права, касающегося письменного описания, затрагивает вопрос о том, подтверждает ли спецификация в первоначально поданном виде пункты формулы изобретения, которых изначально не было в заявке. Вопрос, который ставится в таких случаях, чаще всего формулируется следующим образом: обеспечивает ли первоначальная заявка достаточное подтверждение пунктов формулы изобретения, о которых идет речь, или же поправка к спецификации содержит «новый предмет» в нарушение пункта 132, раздел 35, Кодекса законов США. Вопрос о «письменном описании» также возникает в контексте приоритетного спора, когда он сводится к тому, обеспечивает ли спецификация подтверждение пункта формулы изобретения, соответствующего пункту приоритетного спора.

46. Для определения достаточности требования о письменном описании эксперты ВПТЗ США предпринимают следующие шаги: (i) в отношении каждого пункта формулы изобретения определяют объем формулы; (ii) рассматривают всю заявку на предмет того, как заявитель обеспечивает подтверждение заявленного изобретения, включая каждый элемент и/или каждую ступень; и (iii) определяют достаточность письменного описания для информирования специалиста в данной области о том, что заявитель был владельцем заявленного изобретения в целом во время подачи заявки.

[Конец документа]