

Как устанавливается полнота раскрытия сущности изобретения

Чтобы патент был действительным, содержащееся в нем описание должно «при помощи понятных, сжатых и точных терминов излагать способ и процесс изготовления и использования изобретения, чтобы любой квалифицированный специалист в этой области или наиболее близко связанный с ней мог изготовить и использовать аналогичное изобретение». 35 раздел Свода законов США, пар. 112 (а). Это называется требованием о полноте раскрытия сущности изобретения. Требование о полноте раскрытия сущности изобретения также должно быть выполнено в отношении патентной заявки, чтобы иметь возможность пользоваться преимуществом даты подачи такой заявки.

Дело «Сторер против Кларка» (860 выпуск, третья серия сборника судебных решений федеральных апелляционных судов США, стр. 1340; Апелляционный суд США по федеральному округу, 21 июня 2017 г.) является отличным примером того, каким образом требование о полноте раскрытия сущности изобретения может быть проанализировано с той целью, чтобы установить, является ли заявка правомочной на дату ее подачи. В рамках этого дела рассматривалась одновременная подача заявок в Бюро по патентам и товарным знакам США, и необходимо было установить, кто первый изобрел метод лечения гепатита С при помощи введения в организм неизвестной ранее группы соединений.¹ Хотя у Сторера на руках была патентная заявка с более ранней датой, Коллегия по рассмотрению патентных споров и Апелляционный совет выявили, что в ней не была полностью раскрыта сущность изобретения, в связи с чем вынесли решение в пользу Кларка на том основании, что в его более поздней заявке сущность изобретения была раскрыта полностью. Сторер подал апелляцию, после чего Апелляционный суд США по федеральному округу снова рассматривал

¹ Обе патентные заявки были поданы до вступления в силу Закона США об изобретениях, который отменял правило преимущества первого изобретателя в случае одновременной подачи заявок в пользу правила о преимуществе первого заявителя.

вопрос, была ли в заявке Сторера полностью раскрыта сущность изобретения.

Полнота раскрытия сущности изобретения не обязательно требует подробной инструкции, описывающей, как создать и использовать заявленное изобретение. Содержащееся в заявке описание может рассматриваться в совокупности с тем, что уже известно специалистам данной области на момент подачи заявки, при этом допускается определенное количество проб и ошибок для нахождения правильной комбинации. Допускается определенный объем экспериментов, при этом, если изготовление изобретения требует «неоправданных экспериментов» (то есть слишком большого или неразумного объема экспериментов), такая заявка не может считаться полностью раскрывающей сущность изобретения. В деле «Сторер против Кларка» лекарство представляло собой углеродное кольцо, к которому присоединялись различные химические группы, при этом такие группы должны были находиться в правильном положении по отношению к другим группам (сверху или снизу). В заявке Сторера были описаны указанные соединения, при этом не было сказано о том, как изготовить лекарство из таких групп, расположенных в правильном положении. Поэтому вопрос заключался в том, сможет ли специалист в данной области изготовить указанные соединения на основании того, что описано в заявке Сторера и что на данный момент известно квалифицированным специалистам данной области, допуская некоторое количество экспериментов, или же для изготовления лекарства потребуются неоправданные эксперименты.

При этом установить необходимость неоправданных экспериментов также достаточно сложно; решение об этом принимается после взвешивания многих фактических соображений. Факторы, которые следует принимать во внимание, были обобщены в рамках дела Уондса (858 выпуск, вторая серия сборника судебных решений федеральных апелляционных судов США, стр. 731; Апелляционный суд США по федеральному округу, 1988 г.). В число факторов, которые необходимо учитывать, могут «входить: (1) необходимый объем экспериментов, (2) количество предоставленных указаний и

инструкций, (3) наличие или отсутствие действующих примеров, (4) характер изобретения, (5) уровень развития соответствующей области, (6) относительный уровень квалификации специалистов соответствующей области, (7) предсказуемость или непредсказуемость области, (8) широта формул изобретения». См. стр. 737. В каждом отдельном случае не все эти факторы могут приниматься во внимание, при этом также может варьироваться их весомость.

В деле «Сторер против Кларка» изобретенное лекарственное соединение имело атом фтора, присоединенный ко 2-й позиции углеродного кольца в положении снизу. Стороны согласились с тем, что основной вопрос заключался в том, позволяла ли содержащаяся в заявке Сторера информация вкупе с уже известными знаниями в данной области создать соединение с замещающим атомом фтора во 2-й позиции снизу. Совет рассматривал данный вопрос, принимая во внимания все факторы, указанные в деле Уондса, и пришел к выводу, что к моменту подачи заявки создание такого типа соединений еще не было описано, в связи с чем принял решение в пользу Кларка. При рассмотрении апелляционной жалобы Федеральный окружной суд снова принял во внимание все факторы дела Уондса и пришел к аналогичному выводу. Несмотря на то что рассмотрение этого дела связано со сложной органической химией, принятые решения являются отличным примером, показывающим, каким образом следует применять факторы дела Уондса для установления того, требует ли изготовление соединения необоснованных экспериментов.

При рассмотрении всех факторов наибольший вес имел тот, что указан выше под номером 7, заключающийся в предсказуемости или непредсказуемости области исследования. Химические реакции, требуемые для изготовления целевых соединений, были непредсказуемы. Вопреки заявлениям Сторера о том, что соединения очень просты в применении, практика показывала, что многие изобретатели и другие лица столкнулись с различными сложностями и неудачами при изготовлении целевых компонентов. Совет пришел к выводу, а Апелляционный суд США по федеральному округу согласился, что на момент подачи заявки «требовался

большой объем экспериментальной работы для синтеза 2'-фтор-2'-метил нуклеозида с молекулой фтора в положении снизу, а именно **не менее двух лет высокоприоритетных экспериментов**, проводимых квалифицированными специалистами в данной области, включая множественные консультации с лучшими экспертами, а также прохождение дополнительного обучения». Примечание: выделение добавлено автором. Таким образом, на основании всех имеющихся данных и анализа факторов дела Уондса такое количество экспериментов было признано неоправданным, а заявка Сторера — не раскрывающей в надлежащей мере сущность изобретения. Данный случай — это показательный пример того, как рассматривается вопрос о полноте раскрытия сущности изобретения.