

УДК 347.77
ББК 67.404.3

Bogatyreva Maria Alexandrovna,
post-graduate student of the department
of civil law and process of Volgograd Business Institute,
Volgograd,
e-mail: Firizz@mail.ru

Богатырева Мария Александровна,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
Волгоградского института бизнеса,
г. Волгоград,
e-mail: Firizz@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ТОЛКОВАНИЕ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

DEFINITION OF THE SCOPE OF EXCLUSIVE RIGHTS AND INTERPRETATION OF THE FORMULA OF INVENTIONS CONTAINING CELL CULTURES

В статье рассматриваются особенности определения объема исключительных прав для изобретений, содержащих клеточные культуры микро- и макроорганизмов. Проанализирована возможность и специфика применения по отношению к исследуемым объектам доктрины эквивалентов, сущность которой состоит в расширительном толковании формулы изобретения. В соответствии с приведенной судебной практикой делается вывод об отсутствии в Российской Федерации четкой методологической основы, необходимой для оценки эквивалентности биотехнологических изобретений. В статье обосновывается значимость экспериментальных данных, содержащихся в описании для определения объема правовой охраны изобретений, содержанием которых являются клеточные культуры микро- и макроорганизмов.

The features of definition of the exclusive rights scope of inventions containing cell cultures of microorganisms and macro-organisms are examined in the article. Possibility and specificity of application of the doctrine of equivalence relative to the investigated objects are analyzed, which essence consists in broad interpretation of the formula of invention. In accordance with the legal practice, the conclusion is made regarding absence in the Russian Federation of clear methodological basis required for evaluation of equivalence of biotechnological inventions. The article justifies the value of experimental data contained in the description for determination of the scope of inventions legal protection, which content are cell cultures of micro- and macro-organisms.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентное право, биотехнологические изобретения, специфика клеточных культур, определение объема, толкование формулы изобретения, описание изобретения, доктрина эквивалентов, эквивалентные признаки, осуществимость изобретения.

Keywords: intellectual property, patent right, biotechnological inventions, specifics of cell cultures, scope definition, interpretation of the claims, description of the claims, doctrine of equivalents, equivalent characteristics, feasibility of invention.

Основной целью патентной системы является предоставление и охрана монопольных прав изобретателей научно-технических инноваций. Соблюдение баланса между справедливой защитой интересов патентообладателей и достаточной степенью определенности в отношении третьих

лиц свидетельствует об эффективности правовой системы. В современных условиях для таких традиционных биотехнологических объектов, как клеточные культуры микро- и макроорганизмов, остро стоит вопрос об определении объема исключительных прав патентообладателей. Из-за неопределенности в отношении фактического объема охраны у других изобретателей появляется потенциальный риск нарушения патента, что, в свою очередь, ведет к продолжительным и затратным судебным разбирательствам. Таким образом, представляется целесообразным проанализировать специфические особенности рассматриваемых биотехнологических объектов, позволяющие сформировать основу для их полноценной правовой охраны.

Основным элементом в определении объема исключительных прав является формула изобретения, которая должна давать ясное и четкое представление о творческом замысле автора. Объем притязаний патента должен быть подтвержден описанием, в котором содержатся существенные признаки заявленного изобретения. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности содержит перечень признаков, которые необходимо указывать в тексте описания изобретения, но он не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер. Следовательно, вопрос о признаках, включаемых в описание биотехнологических изобретений, объектом которых являются клеточные культуры микро- и макроорганизмов, является крайне важным и принципиальным для определения объема исключительных прав заявителя. По мнению ведущего патентного эксперта отдела промышленности и биотехнологии ФИПС О. В. Скородумовой, описание является источником информации, служащей для сравнения свойств и характеристик сопоставляемых объектов, поэтому существует необходимость в наличии полной информации о штаммах микроорганизмов, недостаточность описания должна считаться неоправданной [1]. Согласно Административному регламенту описание является полным, если оно выражает сущность заявленного изобретения [2]. Сущность изобретения выражается совокупностью существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Как отмечают О. А. Городов и А. В. Соколов, совокупность существенных признаков определяется не изобретением, а объектом [3]. Поскольку живые организмы и сами процессы, происходящие внутри них, еще не познаны в такой мере, которая необходима для полного понимания и описания их сущности, необходимо с большой осторожностью выделять признаки, влияющие на достижение технического результата. Свойства, про-

являющиеся в техническом результате подобных изобретений, находятся в причинно-следственной связи со всей совокупностью признаков объекта. Для клеточных культур, к которым относятся штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также их консорциумы, формула составляется без выделения отличительных признаков. Законодательно установлено, что применительно к биообъектам выделение подобных «альтернативных признаков» просто невозможно, поскольку доподлинно не установлена степень влияния каждого признака на физиолого-биохимические свойства, проявляемые биообъектами. Так, для штаммов микроорганизмов признаками являются: родовое и видовое название штамма (на латинском языке); происхождение (источник выделения, родословная); гено- и хемотаксономическая характеристики; морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) характеристики; биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивности); вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения); принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов). Для характеристики линий клеток растений или животных дополнительно используются следующие признаки: число пассажей; кариологическая характеристика; ростовые (кинетические) характеристики; характеристика культивирования в организме животного (для гибридов); способность к морфогенезу (для клеток растений). Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных дополнительно к вышперечисленным признакам используются следующие признаки: фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом. Для характеристики трансформированной клетки используются следующие признаки: трансформирующий элемент; приобретаемые клеткой признаки (свойства); указание происхождения клетки (для прокариотической клетки — род, семейство и/или вид); таксономические признаки; мутация природного генома; условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данную клетку от другой.

Описание может носить расширительный характер, если оно служит средством защиты некоторых вариантов осуществления изобретения, которые не были включены в пункты формулы изобретения. Ограничительный характер описание имеет в ситуации, когда оно не включает объем, упомянутый в пунктах формулы. Примером может служить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2007129099 от компании «БерингерИнгельхаймВетмедика С.А. де С.В.» (Мексика) [4]. В формуле заявленного изобретения «Новые бактерии, вызывающие заболевания домашней птицы, и полученная из них вакцина» не содержался признак, касающийся бактерии рода *Callibacterium*, которая присутствовала в описании заявки на дату подачи. Такое решение было мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», так как в материалах заявки не были раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, в котором оно содержится в формуле. В материалах заявки отсутствуют сведения

как о получении бактерии из какого-либо определенного штамма, так и о соотношениях ингредиентов композиции и их активности, то есть штаммов и иммунологически эффективного количества фрагмента или фракции бактерий, необходимых для получения вакцины. Заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента. В возражении отмечено, что в заявке содержатся такие сведения о бактерии рода *Callibacterium*, как характеристика штаммов бактерий этого рода, правда, допущена ошибка в том, что они отнесены к другому роду, но подобные ошибки не меняют сущности изобретения. Палата по патентным спорам признала правомерным отказ Роспатента, связанный с отсутствием в формуле признака, касающегося рассматриваемой бактерии. Палата уточнила, что факт неидентичности бактерий, ошибочно упомянутых в материале заявки и указанных бактериями рода *Callibacterium*, определяет различие их функциональных признаков. По предложению палаты по патентным спорам заявителем была скорректирована формула и внесены в нее изменения. Данная формула была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам, по результатам которого было отменено решение Роспатента и выдан патент Российской Федерации с уточненной формулой изобретения [5]. Подобный прецедент наглядно подчеркивает взаимозависимость формулы и описания изобретения. Как указывает Е. А. Волков, именно от адекватности формулирования патентных претензий зависят юридическая сила и неуязвимость патента [6].

Несмотря на то что в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения, защита может выходить за пределы подобного буквального описания и конкретных примеров осуществления изобретения. Подтверждением тому служит п. 3 ст. 1358 ГК РФ, допускающий расширение объема исключительных прав патентообладателя за счет эквивалентных признаков [7]. Налицо присутствие в законе внутренних противоречий, затрудняющих интерпретацию данных норм.

Необходимость в использовании эквивалентных элементов Всемирная организация интеллектуальной собственности связывает с обеспечением справедливой охраны для патентовладельца, но с оговоркой о сохранении достаточной степени определенности объема правовой охраны для третьих лиц [8]. В этой связи огромные трудности представляет установление разумного баланса между правами патентообладателей биотехнологических изобретений и интересами других исследователей. Широкий круг проблем, связанных с рассматриваемой доктриной, затрагивается в трудах как российских, так и зарубежных специалистов патентного права, таких как И. Э. Мамиофа, В. Н. Дементьев, В. Ю. Джермакян, В. М. Москвин, Л. Вестерлунд, В. Вернхардт, Ф. К. Байер, М. Вассерман и др. Кроме того, критические высказывания об использовании теории эквивалентности можно встретить в работах таких специалистов, как В. А. Хорошкеев и Л. В. Бутенко.

В Российском законодательстве не раскрывается содержание понятий «эквивалентность» и «эквивалентный признак», он лишь упоминается в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса, что порождает массу проблем с их использованием в правоприменительной деятельности. Как совершенно справедливо отмечает Ли Вестерлунд, существенные характеристики биотехнологических изобретений создают проблемы для тех, кто традиционно разрабатывал принципы

патентного права. Биологическая специфика определяет сложность применения теории эквивалентности для изобретений, содержащих клеточные культуры макро- и микроорганизмов [9]. В отличие от объектов неживой техники биообъекты имеют нестабильный и очень широкий спектр свойств, наделены индивидуальными особенностями, влияющими на конечный результат их использования. Функции, свойства и процессы, происходящие в живой клетке, далеко не всегда являются предсказуемыми, что создает некоторые трудности для решения вопроса о расширении патентной охраны за рамки формулы изобретения. Кроме того, открытым остается вопрос об адекватности раскрытия сущности подобных изобретений в патентном описании, что также приводит к неопределенности в отношении установления четкого объема прав. Например, предоставление слишком широкого объема патентной защиты на группу клеток или микроорганизмов в дальнейшем может серьезно затруднить или вовсе заблокировать развитие научных исследований и технологий в данной области.

Сущность теории эквивалентности заключается в расширительном толковании формулы изобретения и установлении факта его незаконного использования. Эквивалентность биотехнологических изобретений, как и любых других объектов техники, определяется путем сравнения признаков запатентованного изобретения и элементов объекта материального мира (продукта). Указанное в законе общее определение о применении теории эквивалентов, устанавливая объем правовой охраны изобретений, указывает на несколько определяющих элементов. Во-первых, это признание признака в качестве эквивалентного по своей технической сути, во-вторых, известность этого признака из предшествующего уровня техники на определенную дату. Совокупность этих двух элементов необходима для юридически значимого результата, то есть вывода о признании использования запатентованного изобретения в продукте. При определении эквивалентности биологических объектов специалисты и эксперты нередко испытывают определенные сложности. Как отмечает В. М. Москвин, «теория эквивалентов находится на стыке техники и права, что требует при ее применении как правовых, так и технических знаний» [10]. Эквивалентность клеточных культур должна сводиться к оценке их функций, принципов решения поставленной технической задачи и самого результата. На подобные методологические критерии оценки эквивалентности прямо указано в патентном законодательстве США, и, на наш взгляд, это в полной мере учитывает особенности биотехнологических изобретений. Поскольку биотехнология является одним из приоритетных направлений развития Российской Федерации и количество изобретений, содержащих биообъекты, растет с каждым годом, назрела необходимость в более конкретной законодательной регламентации положений, связанных с применением данной доктрины. Преимущество накопленного правового опыта стран с развитой биоэкономикой может существенно повысить качество работы патентной системы РФ и стимулировать дальнейшее развитие в данной области.

В отечественной правовой литературе эквивалентный признак характеризуется как равнозначный, равноценный, позволяющий получить одинаковый результат одинаковым в принципе путем [11]. Признак, рассматриваемый в качестве эквивалентного в конкретном продукте, должен проявлять аналогичные функциональные свойства. Учитываться должны только свойства биообъекта, влияющие на достижение определенного результата. По мнению В. Джермакя-

на, признак, рассматриваемый в качестве эквивалентного, должен быть известен не просто как некий конструктивный элемент, а как проявляющий все те свойства, позволяющие отнести его к эквивалентному в конкретном устройстве или способе [12]. Таким образом, необходимо не просто известность клеточной культуры, а известность конкретных свойств этой культуры, позволяющая получить такой же результат. Биотехнологические изобретения являются сложной системой, где каждый элемент имеет свои собственные особенности. Свойства биообъекта зависят не только от его структуры, но и от природы и свойств других элементов, которые имеют возможность оказывать на них влияние. При установлении факта использования эквивалентных признаков в рассматриваемых объектах необходимой составляющей является учет такой специфической для биотехнологии особенности, как непредсказуемость появления дополнительных эффектов, связанных с взаимозаменяемостью элементов изобретения. В данном контексте утверждение, что все представители определенного рода бактерий должны обладать идентичным набором свойств, не вполне корректно, так как необходимо учитывать влияние огромного количества дополнительных факторов, таких как внешняя среда, условия культивирования и т. д. Поскольку все биообъекты являются уникальными живыми организмами, они могут отличаться даже в рамках одного и того же штамма и иметь еще не изученные неповторимые особенности. Другими словами, очевидность взаимозаменяемости признаков не может быть определена только отнесением его к какому-либо роду или виду.

Для вывода об эквивалентности изобретения и продукта, как указывалось выше, должны совпадать принципы решения поставленной задачи. Эквивалентная замена может заключаться в исключении одного из признаков изобретения, не влияющего на конечный технический результат. Кроме того, возможно изменение процесса достижения результата путем сочетания или объединения нескольких элементов, в совокупности реализующих функцию одного из признаков, содержащихся в формуле изобретения, что в итоге никак не влияет на технический результат. Например, применение для создания вакцины штамма, обладающего меньшей токсичностью, что позволяет исключить необходимость использования методических приемов для снижения токсических свойств вакцины.

Примером попытки необоснованного расширения объема патентной формулы может служить иск, поданный российской компанией НПК «Комбиотех», владельцем патента РФ № 2238105 на изобретение «Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В» (дата приоритета 14.03.2003 года), против индийской компании Serum Institute of India Ltd (в Индии — GeneVac-B®), производящей с 2001 года рекомбинантную вакцину против гепатита В. Истец обратился в Московский арбитражный суд с иском об использовании запатентованного им изобретения в производимой ответчиком вакцине гепатита В. В обосновании своих требований он сослался на инструкцию по применению данного препарата, в которой указано, что компания «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» производит свою вакцину с использованием того же вида дрожжей *Pichia angusta* (*Hansenula polymorpha*), который упоминается в принадлежащем истцу патенте РФ № 2238105. Ответчиком суду были предоставлены документы, подтверждающие, что компания «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» производит свою вакцину по лицензионному договору, заключенному с немецкой компанией Rhein Biotech GmbH, с ис-

пользованием штамма дрожжей K3/8-1ADW001/4/7/96 — рабочей культуры штамма K3/8-1, разработанного сотрудниками этой компании в 1990-х годах. Арбитражный суд, проведя экспертизу и проанализировав материалы дела, решил в удовлетворении иска отказать. Суд установил, что вакцина компании «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток *Hansenula polymorpha* K-3/8-1, то есть штамма, отличного от VKPM-2412, указанного в патенте RU 2238105, хотя и принадлежащего к тому же виду дрожжей *Pichiaangusta* (*Hansenula polymorpha*). При этом было отмечено, что вакцины идентичны по всем признакам, кроме признака штаммов дрожжей *Hansenula polymorpha*, используемых для их получения, которые различаются не только названием, но и конструктивно. Соответственно патент РФ № 2238105 защищает только конкретную вакцину, содержащую антиген гепатита HBsAg/adw, приготовленную на основе дрожжевого штамма VKPM Y-2412, и не распространяется на другие вакцины, полученные с использованием остальных штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichiaangusta* [13]. Однако истец подал апелляционную жалобу в Девятый арбитражный суд, который отменил решение суда первой инстанции и принял противоположное решение, запрещающее компании «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» ввозить и распространять в РФ производимую ею вакцину [14]. После этого решения от ответчика последовала кассационная жалоба в Федеральный арбитражный суд Московского округа, который оставил решение по апелляции без изменения [15]. Итогом разбирательства стало обращение ответчика о пересмотре в порядке надзора в Высший Арбитражный суд. Президиум ВАС РФ постановил, что компания «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» не нарушает исключительных прав общества «Комбиотех», поскольку при производстве вакцины против гепатита В рекомбинантной использует по лицензионному договору патенты США и Германии 1994, 1995, 1999, 2001 и 2002 годов, принадлежащие компании Rhein Biotech GmbH (Германия). В производимой ими вакцине не используются признаки изобретения общества «Комбиотех», относящиеся к штаммам дрожжей и приведенные в независимых пунктах формулы данного изобретения. Кроме того, суд признал ошибочными доводы НПК «Комбиотех», по мнению которого при установлении факта использования ответчиком всех признаков вакцины истца как продукта решающее значение имеет обеспечение одинакового технического результата, а не используемые при ее производстве различные штаммы. При названных обстоятельствах Президиум ВАС РФ отменил оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права [16].

Основываясь на анализе вышеизложенного, можно выделить несколько составляющих, которые определили исход данного дела. Во-первых, налицо различие сравниваемых штаммов дрожжей *Pichiaangusta* (*Hansenula polymorpha*) VKPMY-2412 и VKMY-2924D (у истца) и K3/8-1 (у ответчика), которые отличаются конструктивно. Во-вторых, реализация функций осуществлена по-разному, так как отличаются пути получения антигенов. В-третьих, наличие одинакового технического результата — появление антител, которые вырабатывают иммунитет к вирусному гепатиту В, происходит вне зависимости от используемых рекомбинантных штаммов. И наконец, в-четвертых, разработка вакцины ответчика началась значительно раньше, чем дата приоритета изобретения, защищенного патентом

№ 2238105, что исключает возможность использования в вакцине ответчика запатентованного позднее изобретения. Приведенный прецедент наглядно иллюстрирует отсутствие четких методологических приемов оценки эквивалентности изобретений в правоприменительной практике, вследствие чего потребовалось два года и четыре инстанции для рассмотрения данного дела.

При определении объема исключительных прав биотехнологических изобретений нельзя не принимать во внимание и количественные характеристики содержания сравниваемых признаков. Необходимым условием для установления эквивалентности является равенство как качественных, так и количественных показателей. Достаточно часто в патентной формуле биотехнологических изобретений указывается числовой диапазон количественных признаков. Каждое конкретное значение в рамках диапазона представляет собой один из множества вариантов изобретения. Заменяющий элемент не должен признаваться эквивалентным, если он выходит за указанные пределы, даже при совпадении качественных характеристик. Примером признания эквивалентности вследствие совпадения количественного диапазона признаков в изобретении и материальном объекте является Постановление ФАС Московского округа от 29.02.2012 года. В результате рассмотрения исковых заявлений было установлено, что в продукте ответчика содержится признак изобретения истца — средства для лечения предстательной железы, не выходящий за пределы, указанные в формуле патента, и, следовательно, установлена эквивалентность [17].

Одним из актуальных аспектов, относящихся к применению теории эквивалентов для изобретений, основанных на клеточных культурах, является обнаружение факта и даты известности эквивалентных средств в предшествующем уровне техники. Временной фактор влияет на выбор материального права, которым будет руководствоваться суд при рассмотрении претензий изобретателя. Решающее значение для определения объема исключительных прав патентообладателя имеет учет реального состояния научно-технического развития в данной области. Эквивалентность признаков рассматривается в момент совершения нарушения, что, по утверждению некоторых специалистов, создает опасность неоправданного расширения объема исключительных прав на биотехнологические изобретения за счет включения признаков, ставших известными на более поздней стадии развития технологий, чем это предусмотрено замыслом патентообладателя. Теоретически в соответствии с законом объем патентной охраны может расширяться и охватывать в том числе некоторые будущие научные разработки других исследовательских групп, созданные в течение всего срока действия патента, составляющего 20 лет. В качестве примера можно привести ситуацию, при которой выделенный из окружающей среды новый представитель таксона может быть включен в список эквивалентных признаков биотехнологического изобретения. Таким образом, нарушается основной принцип патентного права, определяющий, что защита должна простирается не дальше, чем до вклада изобретателя в уровень технического развития. Выходом из сложившейся ситуации может стать определение известности эквивалентного признака, основанное на дате приоритета изобретения. Следует отметить, что подобную возможность отмечают некоторые специалисты. Так, в соответствии с мнением, высказанным В. И. Еременко, нормы Патентного закона РФ 1992 года уже определяли эквивалентность

признака именно на дату приоритета изобретения. На его взгляд, подобное положение является более справедливым и гармонизированным с нормами Евразийской патентной системы [18]. Очевидно, что при отсутствии четких методологических рекомендаций по оценке эквивалентности применение данной доктрины в российской практике является весьма проблематичным, причем в отношении всех объектов изобретения. Одновременно при расширении объема патентных притязаний на биотехнологические изобретения путем включения эквивалентных воплощений необходимо основываться на специфических особенностях, проявляемых биообъектами.

Проанализировав особенности патентования изобретений, связанных с клеточными культурами, можно отметить, что в интересах более четкого определения объема правовой охраны и для интерпретации формулы значение имеют экспериментальные данные, содержащиеся в описании. В соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ для толкования формулы изобретения использование описания и чертежей не является обязательным. Данные положения не отвечают потребностям практики патентования биотехнологических изобретений. В отличие от российского законодательства в ст. 69 Европейской патентной конвенции указывается, что использование описания и чертежей является обязательным условием для интерпретации формулы изобретения [19]. На наш взгляд, применение подобных положений является более целесообразным при определении объема изобретений, содержащих биообъекты. В подтверждение данной позиции можно указать на то, что поскольку творческий замысел изобретателя воплощается в биотехнологическом изобретении через эксперимент, то именно с его помощью возможно нахождение баланса между сферой притязаний и объемом поддержки. Следствием пренебрежения важностью объективных данных можно считать наличие такой серьезной проблемы в сфере патентования биотехнологических разработок, как «зонтные патенты». Некоторые авторы, такие как, например, Л. Н. Линник, указывают, что подобные патенты обеспечивают наибольший объем защиты исключительных прав [20]. В патентной формуле подобных изобретений сконцентрировано в обобщающем виде максимально большое количество признаков, что позволяет охватить все возможные варианты и модификации изобретения. Применительно к биоиндустрии существование патентов с чрезмерно общими формулами, не подкрепленными практикой, существенно тормозит развитие в данной области и противоречит принципу конкуренции. Режим принудительного лицензирования не способен в полной мере решить данную проблему из-за высоких затрат в рамках лицензионных сделок. Таким образом, серьезные сомнения в обоснованности расширения патентной защиты порождает

необходимость в излишнем экспериментировании для подтверждения осуществимости изобретения. Техническое решение должно работать в течение всего объема претензии, доказательством возможности осуществления изобретения должны быть не только сведения о получении или депонировании, но и объективные результаты проведенных экспериментов. Доказать работоспособность биологического изобретения при изменении какого-либо элемента без экспериментальной поддержки очень сложно. Малые отличия и неконтролируемые изменения могут оказывать большое воздействие на биологическую деятельность, появление дополнительных полезных качеств или получение нового неожиданного результата. Примером может служить изобретение нового вида человеческого инсулина, который являлся результатом случайного разворота двух аминокислот в цепочке молекулы, что привело к появлению инсулина короткого действия.

Для биотехнологических изобретений, формула которых содержит обобщенные родовые понятия, охватывающие, например, целую таксономическую категорию (род, вид), необходимым является требование о разумном количестве экспериментально протестированных представителей рассматриваемого таксона. Целесообразным, на наш взгляд, является введение подобного требования в текст п. 10.7.4.5 Административного регламента исполнения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение. Следует отметить, что это не означает, что каждое воплощение изобретения должно быть сведено к реальной практике, но их включение показывает научно достоверную связь между раскрытыми особенностями и параметрами и работоспособностью заявленного изобретения в пределах всего диапазона. Это позволит избежать появления неэффективных воплощений изобретения, помочь экспертам избежать необоснованных автоматических обобщений и обеспечить объективно подтвержденный объем исключительных прав.

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что патентная защита может выходить за пределы точного описания и конкретных примеров, указанных в патенте. Однако описание и формула изобретения должны быть основой для охраны производных объектов и их вариаций, не описанных, но подтверждаемых экспериментальными данными. Учет специфических особенностей рассматриваемых биообъектов позволяет точно определить фактический объем исключительных прав, что способствует более эффективной работе механизма защиты интересов как патентообладателей, так и третьих лиц.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Скородумова О. В. Патентование объектов в области биотехнологии. Часть II // Патенты и лицензии. 2005. № 5. С. 19—25.
2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение [Утв. приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 327]. 25.05.2009 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 21.
3. Городов О. А., Соколов А. В. Об особенностях правовой охраны изобретений в РФ: некоторые выводы сравнительного анализа // Закон. 2007. № 10. С. 30—38.
4. Решение ФИПС об отказе в выдаче патента от 20.08.2010 года [Электронный ресурс]. URL: http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet (дата обращения: 22.11.2013).

5. Решение ФИПС палаты по патентным спорам от 24.12.2011 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2011/2011%C200541/2011%C200541—2011.12.24.htm (дата обращения: 20.11.2013).
6. Волков Е. А. Защита в качестве изобретений биологически активных веществ из растительного сырья // Патенты и лицензии. 1999. № 12. С. 10—17.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 года № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006 года) // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. № 52 (1 ч.).
8. Устинова Е. А., Челышева О. В. Позиция Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI) по доктрине эквивалентов (Симпозиум фин. группы ассоц. в Хельсинки, 8—9 марта 1999 года). М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С. 37—43.
9. Westerlund L. Biotech Patents: Equivalents and exclusions under European and US Patent Law. Kluwer Law International, 2002. P. 35.
10. Москвин В. М. Эквивалентность признаков и установление факта использования изобретения // Мат. семинара «Использование доктрины эквивалентов в РФ: теория и практика». М.: ИНИЦ Роспатента, 2012. С. 50—59.
11. Гаврилов Э. П. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. № 12. С. 12—19.
12. Джермакян В. Доктрина эквивалентов (теория и российская практика) // Мат. семинара «Использование доктрины эквивалентов в РФ: теория и практика». М.: ИНИЦ Роспатента, 2012. С. 41—50.
13. Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2010 года по делу № А40-66073/09-51-579 // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://032.all-co.ru/law_review/16.htm (дата обращения: 20.06.2014).
14. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 11.01.2011 года по делу № А40-66073/09-51-579 // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=MARB; n=201828> (дата обращения: 20.06.2014).
15. Постановление ФАС Московского округа от 19.05.2011 года по делу № А40-66073/09-51-579 // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=AMS; n=143137> (дата обращения: 20.06.2014).
16. Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 года № 11025 / 11 по делу № А40-66073/09-51-579 // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=ARB; n=232575> (дата обращения: 20.06.2014).
17. Постановление ФАС Московского округа от 29.02.2012 года по делу № А41-24409 / 10 // «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=AMS; n=156475> (дата обращения: 20.06.2014).
18. Еременко В. И. О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы // Изобретательство. 2011. № 10. С. 24—29.
19. Европейская патентная конвенция: сб. док. / Пер. и вступ. ст. В. И. Еременко, 2-е изд. М.: ВНИИПИ, 1998. 232 с.
20. Линник Л. Н. Особенности создания зонтичных патентов на изобретения // Интеллектуальная собственность. 2000. № 5. С. 19—25.
21. Ветрова А. А. О вещных правах на природные объекты // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 2 (15). С. 271—274.

REFERENCES

1. Skorodumova O. V. Patenting objects in the area of biotechnology. Part II // Patents and licenses. 2005. № 5. P. 19—25.
2. Administrative procedure of execution by the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the state function for arranging receipt of applications for inventions and their review, expertise and granting patents of the Russian Federation for the invention in accordance with the established procedure [approved by the order of the RF Ministry education and science on October 29, 2008 № 327]. 25.05.2009 // Bulletin of regulatory enactments of the federal executive authorities. № 21.
3. Gorodov O. A., Sokolov A. V. On peculiarities of legal protection of inventions in Russia: some findings of comparative analysis // Law. 2007. № 10. P. 30—38.
4. FIPS decision to refuse to grant a patent on 20.08.2010 [Electronic resource]. URL: http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet (date of viewing: 22.11.2013).
5. Decision of FIPS of the Chamber of Patent Disputes of 24.12.2011 [Electronic resource]. URL: http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2011/2011%C200541/2011%C200541-2011.12.24.htm (date of viewing: 20.11.2013).
6. Volkov E. A. Protection of biologically active substances from plant material as inventions // Patents and licenses. 1999. № 12. P. 10—17.
7. Civil Code of the Russian Federation (Part Four) dated 18.12.2006 № 230-FZ (approved by the RF Federal Council State Duma on 24.11.2006) // Collection of RF legislation. 25.12.2006. № 52 (part 1).
8. Ustinova E. A., Chelysheva O. V. Position of the International Association for protection of industrial property (AIPPI) on the doctrine of equivalents: Symposium of associations financial group in Helsinki, March 8—9, 1999. M.: INIC of Rospatent, 2003. P. 37—43.
9. Westerlund L. Biotech Patents: Equivalents and exclusions under European and US Patent Law. Kluwer Law International, 2002. P. 35.
10. Moskvín V. M. Equivalence of the signs and determination of invention application indicators // Materials of the seminar «Using the doctrine of equivalents in Russia: Theory and Practice». M.: INIC Rospatent, 2012. P. 50—59.
11. Gavrilov E. Patent law in the fourth part of the Civil Code: Comment to Chapter 72 // Economy and Law. 2007. № 12. P. 12—19.