



Признаки противоправности использования наименования места происхождения товара установлены в п. 3 ст. 1519 ГК РФ. Они относятся к случаям использования зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использования для любых товаров сходного обозначения, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. При этом товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Указанные случаи использования наименования места происхождения, как и

случаи противоправного использования фирменного наименования, являются правонарушением не только в смысле использования исключительного права (ст. 14.4 Закона о конкуренции), но и в смысле использования тождественных либо сходных до степени смешения наименований (ст. 14.6 Закона о конкуренции). Кроме того, законодатель в данном случае допускает, как представляется, неоправданное смешение актов недобросовестной конкуренции с нарушением исключительного права путем совершения контрафактных действий.

### Список литературы

1. Еременко В.И. *Соотношение интеллектуальной собственности и недобросовестной конкуренции//Конкурентное право. 2014. № 3.*

2. Серегин Д.И. *Законодательство о защите от недобросовестной конкуренции в Евразийском экономическом союзе//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 11.*

## ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К КОМПОЗИЦИИ, В ЕВРАЗИЙСКОМ ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ

ОПЫТ,  
ПРАКТИКА,  
ПРОБЛЕМЫ



*В композиции осуществляется связь частей, образующих целое, поэтому композиция противостоит хаосу.*

Н.Н.Третьяков – педагог, историк русской живописи

Статья **М.Е.Игнатова** – канд. хим. наук, начальника отдела химии и медицины ЕАПВ (Москва, [MIgnatov@eapo.org](mailto:MIgnatov@eapo.org)), и **М.А.Серовой** – канд. юрид. наук, заместителя начальника отдела (Москва, [MSerova@eapo.org](mailto:MSerova@eapo.org)), посвящена актуальным проблемам патентной охраны изобретений, относящихся к композиции, в Евразийском патентном ведомстве.



**Ключевые слова:** Евразийское патентное ведомство, изобретение, композиция, формула изобретения, заявка на получение патента, заявитель, экспертиза.

REQUIREMENTS FOR THE FORMULATION OF THE CLAIMS RELATING TO THE COMPOSITION IN THE EURASIAN PATENT OFFICE

*Article of M.E. Ignatov, PhD, Director of Department of Chemistry and Medicine of the EAPO (Moscow, MIgnatov@eapo.org) and M.A. Serova, PhD, Deputy Director of Department (Moscow, MSerova@eapo.org), is devoted to topical problems of patent protection of inventions related to composition in the Eurasian Patent Office.*

**Key words:** Eurasian Patent Office, invention, composition, claims, application for patent, applicant, examination.

## Часть I

В соответствии с п. 1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве



(далее – Правила ЕАПВ) композиции (составы, смеси) относятся к объекту изобретения «вещество». Практически в каждой заявке на химическое соединение, поступающей на рассмотрение в ЕАПВ, в формулу изобретения включается пункт, относящийся к композиции, содержащей это соединение. Кроме того, большое число заявок подается и на композиции, состоящие из известных ингредиентов.

Несмотря на то, что к описанию и формуле изобретения, относящегося к композиции, предъявляются принципиально те же требования, что и к заявкам, поданным непосредственно на химические соединения, эти требования имеют ряд особенностей, что обусловлено в первую очередь многообразием композиций исходя из их физико-химической природы и способов получения. Например, композиции можно подразделить на механические смеси, при получе-



нии которых практически не происходит химических реакций; композиции с сопутствующими химическими реакциями, при получении которых происходят различные

физико-химические процессы, в результате которых конечный продукт может и не содержать исходных веществ (металлические сплавы, стекла, керамика, бетон и т.д.); продукты смешанного типа, когда при их получении часть ингредиентов реагирует друг с другом, а другая нет (например, сложные растворы, суспензии). При этом композиции могут иметь как установленный, так не установленный или частично установленный состав, представлять собой твердые формы (порошки, гранулы, капсулы и др.), растворы, эмульсии, аэрозоли и т.д. и в зависимости от этого характеризоваться различным набором признаков.

**Для характеристики композиций в соответствии с п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ могут быть использованы, в частности, следующие признаки:**

*качественный состав (ингредиенты);*



*количественный состав (содержание ингредиентов);*

*структурные характеристики.*

Для характеристики композиции не установленного состава могут использоваться ее физико-химические, физические, утилитарные показатели, а также признаки способа получения этой композиции.

При этом в п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ специальным образом оговаривается, на что также обращали внимание специалисты в области охраны изобретений в своих публикациях<sup>1</sup>, что для характеристики композиции неправомерно в качестве ее признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся (например, условия и режимы использования этой композиции в каком-либо процессе, способе); количественный параметр (измеряемый или рассчитываемый), характеризующий одно или более свойств композиции, в случае, если этот параметр используется в качестве единственного отличительного признака композиции в независимом пункте формулы (скажем, значения величин прочности ламинирования, сопротивления растрескиванию и т.п.). Для фармацевтических композиций не допускается использование признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания (указание вводимых доз, условий или режимов применения композиции или лекарственного средства на ее основе).

Заявители довольно часто использу-

ют указанные выше признаки при характеристике композиции с целью маскировки ее новизны. Например, когда заявленная полимерная композиция отличается от известной из уровня техники аналогичной композиции только тем, что имеет показатель вязкости определенной величины, то возникает сомнение в том, что она является новой, поскольку и известная композиция могла иметь тот же показатель вязкости, просто его никто не определял. В данном случае заявителю предлагается обосновать новизну заявленной композиции и указать, чем именно она определяется.

Если заявитель не согласится с требованием экспертизы, по заявке может быть вынесено решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием условию патентоспособности «новизна», несмотря на то, что в уровне техники не обнаружено техническое решение, формально имеющее признаки, идентичные всем признакам заявленной композиции. Подобные ситуации довольно часты и при рассмотрении заявок на пищевые композиции. Авторам приходилось сталкиваться с такими парадоксальными случаями, как, например, характеристика шоколадной массы только величиной свободной энергии Гиббса или характеристика прохладительного напитка удельной теплотой парообразования.

Если в формулу изобретения, характеризующую фармацевтическую композицию, включаются признаки способа профилактики или лечения, заявителю предлагается преобразовать такой пункт, чтобы он относился к объекту «способ», поскольку именно в этом и заключается сущность заявленного изобретения. В качестве примеров можно привести следующие формулы изобретения.

<sup>1</sup> Гаврилова Е.Б. Стратегия патентования лекарственных средств как инструмент конкурентной борьбы//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 11. С. 25; Гаврилова Е.Б., Семенов В.И., Лысков Н.Б. Совершенствование практики рассмотрения изобретений в области фармацевтики//Там же. № 6. С. 15; Джермакян В.Ю. Признаки как характеристики самой композиции в формуле изобретения на объект «композиция»//Там же. № 12.

**Пример 1.**

*Фармацевтическая композиция противовирусного действия, содержащая рибавирин в количестве от 10–20 мг/кг веса тела, которую применяют 3–4 раза в день в течение 3–5 дней.*

**Пример 2.**

*Композиция сложных эфиров глицерина для профилактики и/или облегчения некротического энтерита домашних птиц, отличающаяся тем, что выдается домашним птицам в количестве от 0,2 до 0,8% суточного рациона корма для домашних птиц.*

Как правило, подобное изложение формулы связано с желанием заявителя получить патент на уже известную композицию или известное лекарственное средство, используемые по известному назначению, то есть продлить ранее предоставленную охрану с помощью нового патента, а для этого необходимо придать известной композиции или лекарственному средству несуществующую новизну с помощью признаков, которые не имеют непосредственного отношения к характеристике композиции и лекарственного средства как таковых.

Несмотря на то, что выражение «в частности», приведенное в первой части п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ, создает возможность использования в формуле изобретения признаков, не относящихся непосредственно к самой композиции, как справедливо отмечает В.Ю.Джермакян<sup>2</sup>, дальнейшее изложение требований данного пункта ограничивает эту возможность, не позволяя включать в формулу изобретения, относящегося к композиции, сведения, непосредственно к композиции не относящиеся.

Таким образом, соответствующая

<sup>2</sup> Джермакян В.Ю. Указ. соч.

норма п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ препятствует повторному патентованию в ЕАПВ уже известных композиций и, что особенно важно, известных лекарственных средств. Однако при этом нельзя оставить без внимания п. 2.6.7 Правил ЕАПВ, касающийся особенностей формулы изобретения, относящегося к веществу, в котором какие-либо запреты на характеристику композиции с помощью тех или иных признаков не приведены. Поэтому заявители, включая, например, в пункт формулы на композицию признаки способа ее использования, часто аргументируют свою позицию тем, что нормы, запрещающей включение таких признаков в формулу, в евразийском законодательстве нет, а п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ касается требований к описанию изобретения, а не к формуле.

С учетом изложенного, на взгляд авторов статьи, представляется целесообразным исключить из первого абзаца п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ выражение «в частности», а п. 2.6.7 Правил ЕАПВ дополнить ссылкой к п. 2.5.4.4, например, следующим образом: «*составление формулы изобретения, относящегося к композиции, производится с учетом требований п. 2.5.4.4 Правил ЕАПВ*».

В евразийском законодательстве нет специальной нормы о необходимости включения в пункт формулы, касающийся композиции, ее назначения. Эксперты ЕАПВ в данном случае руководствуются общим положением правила 24(3) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция), согласно которому пункт формулы включает технические признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения.

Однако поскольку конкретный ответ



на вопрос, какое именно назначение композиции подлежит включению в формулу, и от чего это зависит, в нормативных документах ЕАПВ не раскрывается, экспертиза и заявитель зачастую долго не могут прийти к окончательному решению данного вопроса, устраивающему обе стороны<sup>3</sup>.

Если сущность изобретения состоит в том, что композиция в своей основе содержит новое вещество или биотехнологический продукт, неизвестные на дату подачи (приоритета) заявки, причем вещество или биотехнологический продукт заявлены в пункте формулы, предшествующем пункту, относящемуся к композиции, то в данной ситуации назначение композиции определяется в первую очередь тем, как вещество или указанный продукт охарактеризованы в формуле, и какие сведения об их активности и возможности применения приведены в материалах заявки. Наиболее простые ситуации встречаются, когда предшествующий пункт формулы относится к веществу или продукту, охарактеризованному активностью, из которой однозначным образом следует их медицинское применение. В данном случае композицию, включающую это вещество или продукт, допустимо определить как фармацевтическую.

#### **Пример 3.**

*1. Пептид, обладающий иммуномодулирующей активностью, включающий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:1.*

*2. Фармацевтическая композиция, содержащая пептид по п. 1.*

<sup>3</sup> Далее в статье эта проблема рассмотрена подробнее на примере фармацевтических композиций, поскольку именно в случае изобретений, относящихся к медицине, она стоит наиболее остро. Предложены пути ее решения, на которых могут быть основаны соответствующие изменения нормативных документов ЕАПВ.

Из п. 1 формулы понятно, что область использования композиции будет связана с коррекцией иммунного ответа. В этом, собственно говоря, и заключаются ее фармацевтические свойства. В материалах заявки должны быть приведены сведения, подтверждающие возможность использования заявленного пептида, а следовательно, и содержащей его композиции в качестве иммуномодулирующего средства.

#### **Пример 4.**

*1. Вещество X, обладающее антибактериальной активностью.*

*2. Фармацевтическая композиция, содержащая вещество X по п. 1.*

В этом случае из п. 1 формулы также понятно, по какому назначению будет использоваться композиция, несмотря на широкое родовое понятие «фармацевтическая». Однако заявитель вправе указать назначение композиции в п. 2 формулы и как «антибактериальная». При этом в материалах заявки должны быть приведены сведения, подтверждающие активность композиции в отношении широкого спектра бактерий. Если, например, в материалах заявки показана возможность использования композиции только применительно к стафилококковым бактериям, и заявитель по тем или иным причинам отказывается приводить дополнительные сведения для подтверждения притязаний в полном объеме, назначение композиции в п. 2 формулы должно быть ограничено указанием на конкретную группу бактерий.

Если в независимом пункте формулы заявлено вещество или биотехнологический продукт, охарактеризованные путем указания их активности на уровне механизма действия, из которой однозначным образом не следует их медицинское применение, то назначение



композиции, содержащей это вещество или продукт, в последующем пункте формулы, помимо слова «фармацевтическая», должно содержать раскрытие этой активности и указание, в каком качестве используется композиция.

**Пример 5.**

1. Антитело, специфически связывающееся с рецептором OX-40, содержащее...

2. Фармацевтическая композиция для лечения (профилактики) заболеваний, опосредованных активностью рецептора OX-40, содержащая антитело по п. 1.

**Пример 6.**

1. Вещество X, проявляющее активность ингибитора рецептора LAG-3.

2. Фармацевтическая композиция для лечения (профилактики) заболеваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3, содержащая вещество X по п. 1.

При этом из уровня техники должно быть известно (или очевидным для специалиста образом следовать из него), или в описании изобретения должны содержаться сведения о том, что указанный заявителем механизм действия вещества X влияет на этиологический фактор или какое-либо из звеньев патогенеза, приведенного в описании широкого перечня заболеваний. Если же, например, сведения, включенные в описание или представленные в уровне техники, свидетельствуют о том, что вещество X проявляет активность только в отношении определенной группы заболеваний, например аллергических, то такие сведения нельзя считать достаточными для подтверждения возможности указания в формуле изобретения назначения композиции, выраженного широким понятием «для лечения заболе-

ваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3». В этом случае в п. 2 формулы изобретения следует включить более узкое назначение композиции, а именно: противоаллергическое.

Однако поскольку в настоящее время в мире принята так называемая абсолютная охрана химического вещества, то есть в формуле изобретения на вещество (но не на биотехнологический продукт) может не указываться его назначение (активность, функция), то в этом случае назначение композиции, содержащей это вещество, может быть определено различным образом в зависимости от сведений, приведенных в описании. Если выполнены условия, раскрытые в первой части предыдущего абзаца, то назначение композиции может быть приведено в формуле на уровне механизма действия. Указание в формуле изобретения наиболее широкого родового понятия, отражающего назначение композиции как «фармацевтическая композиция», возможно только в случае, если в описании изобретения содержатся сведения о возможности использования композиции для лечения и профилактики значительного числа заболеваний различного этиопатогенеза или ее активности в отношении различных мишеней.

На практике такие случаи довольно редки, поэтому, как правило, назначение композиции может быть охарактеризовано в формуле либо на уровне активности (противовоспалительная, антибактериальная фармацевтическая композиция), либо механизмом действия (фармацевтическая композиция для лечения заболеваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3), либо путем указания группы заболеваний или конкретных заболеваний (фармацевтическая композиция



для лечения аллергических заболеваний, фармацевтическая композиция для лечения дерматита).

Для композиций медицинского профиля, составленных из известных ингредиентов, в том числе проявляющих синергический эффект, в формуле изобретения должно быть указано конкретное назначение композиции, например: «*фунгицидная синергическая композиция*», «*анальгезирующая композиция*», «*композиция для лечения СПИДа*» и т.д. Указание назначения таких композиций как просто «*фармацевтическая*» не допускается.

Что касается такого объекта изобретения как «*лекарственное средство*», то в этом случае в формуле необходимо указывать круг заболеваний и/или состояний, для профилактики или лечения которых оно предназначено, независимо от того, каким образом охарактеризовано в предшествующем пункте вещество или биотехнологический продукт, которые являются активными ингредиентами этого средства. Указание более широкого назначения лекарственного средства на уровне функциональной активности (механизма действия) возможно только в случае, если в материалах заявки содержатся сведения о возможности использования средства для лечения значительного числа заболеваний, возникновение и развитие которых обусловлены этой активностью (механизмом действия). Такие сведения могут содержать отсылку к известному уровню техники, из которого понятна взаимосвязь функциональной активности (механизма действия) активного начала лекарственного средства с патогенезом указанных в описании заболеваний.

#### **Пример 7.**

1. *Антигенный пептид вируса па-*

*пилломы человека (ВПЧ) типа 16, включающий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:1.*

2. *Фармацевтическая композиция, содержащая антигенный пептид по п. 1.*

3. *Вакцина (лекарственное средство) для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ типа 16, содержащая антигенный пептид по п. 1.*

#### **Пример 8.**

1. *Вещество X формулы...*

2. *Лекарственное средство для лечения заболеваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3, содержащее вещество X по п. 1.*

Таким образом, требования к указанию назначения лекарственного средства в целом следует считать более жесткими по сравнению с фармацевтической композицией, что вполне объяснимо, поскольку фармацевтическая композиция определяет эффективность лекарственного средства и может служить основой для его изготовления, не являясь лекарственным средством как таковым. Лекарственное средство, по мнению авторов статьи, всегда имеет определенную лекарственную форму, которая соответствует способам его введения и применения и обеспечивает достижение необходимого лечебного эффекта. Согласно ст. 4 федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» такое лекарственное средство считается лекарственным препаратом. Однако в указанной статье также отмечается, что к лекарственным средствам относятся и фармацевтические субстанции – лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фарма-



кологической активностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность.

Это утверждение, по мнению авторов статьи, спорно, поскольку к лекарственному средству некорректно относить исходные продукты, на основе которых, собственно говоря, изготавливается само лекарственное средство. Такие продукты являются предшественниками лекарственных средств, но не самими лекарственными средствами. При этом в законе «Об обращении лекарственных средств» нет определения таких понятий как, например, «дозированная лекарственная форма», «единичная доза лекарственного средства» и т.д., а приведено только определение дозировки, согласно которому под дозировкой понимается содержание одного или нескольких действующих веществ в количественном выражении на единицу дозы, или единицу объема, или единицу массы в соответствии с лекарственной формой, либо для некоторых видов лекарственных форм – количество высвобождаемого из лекарственной формы действующего вещества за единицу времени. В этом определении некорректной представляется фраза «в количественном выражении на единицу дозы», поскольку она определяет дозировку через дозу, то есть через саму себя. В принципе, приведенное в законе определение «дозировка» можно рассматривать как определение дозы лекарственного средства, под которой следует понимать количественное содержание одного или нескольких действующих веществ в расчете на единицу объема или единицу массы лекарственной формы лекарственного средства или количество высвобождаемого из лекарственной формы действующего

вещества за единицу времени. Поскольку понятие «дозировка» привязано в законе к лекарственной форме, которая является атрибутом лекарственного препарата, то можно выстроить следующую **«иерархическую лестницу» фармацевтических продуктов в зависимости от их состава, формы и назначения:**

*фармацевтическая субстанция (фармацевтическая композиция), представляющая собой продукт, содержащий фармакологически активное вещество различного происхождения, предназначенная для производства (изготовления) лекарственного средства и определяющая его эффективность;*

*лекарственное средство, представляющее собой продукт, содержащий фармакологически активное вещество (или фармацевтическую субстанцию, или фармацевтическую композицию) и имеющий определенную лекарственную форму, применяемый для профилактики и лечения заболеваний;*

*лекарственный препарат, представляющий собой лекарственное средство, имеющий конкретную дозировку фармакологически активного вещества.*

Данная иерархия могла бы подразумевать и конкретизацию характеристики фармацевтических продуктов в формуле изобретения в заявке на выдачу патента. Однако такой подход не находит своего отражения в мировой практике охраны изобретений в области фармацевтики и вряд ли представляется целесообразным. Так, в соответствии с нормативными документами ЕАПВ фармацевтическая композиция может быть охарактеризована как в независимом, так и в зависимом пункте, например, препаративной формой





и количественным содержанием действующего начала, так же как и лекарственное средство, и лекарственный препарат. Единственное ограничение, которое, по мнению авторов статьи, необходимо внести в нормативные документы ЕАПВ, заключается в том, что формула изобретения не должна содержать пункты, характеризующие фармацевтическую композицию, лекарственное средство и лекарственный препарат одинаково (идентичным набором признаков).

#### Пример 9.

1. *Вещество X, проявляющее активность ингибитора рецептора LAG-3.*

2. *Фармацевтическая композиция для лечения заболеваний, опосредованная активностью рецептора LAG-3.*

3. *Лекарственное средство для лечения заболеваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3.*

4. *Лекарственный препарат для лечения заболеваний, опосредованных активностью рецептора LAG-3.*

Такая формула не может быть признана соответствующей требованию ясности согласно правилу 21<sup>1</sup>(4) Инструкции, поскольку не позволяет установить различия между объектами по п. 2–4. В этом случае заявителю предлагается включить в соответствующие пункты формулы признаки, существенные именно для того или иного объекта, например, препаративную форму для лекарственного средства или дозировку для препарата. Возможно также определение лекарственного средства как продукта, содержащего фармацевтическую композицию по п. 2 и имеющего определенную лекарственную форму, и т.д. Если материалы заявки не содержат признаков, позволяющих отграничить фармацевтическую композицию от лекарственного средства и/или ле-

карственного препарата, то в выдаче патента на эти продукты может быть отказано, поскольку они не признаются раскрытыми в достаточной степени в соответствии с требованиями правила 21<sup>1</sup>(3) Инструкции.

Объектом изобретения может быть также и лекарственная форма, в том числе дозированная, фармацевтической композиции или ее активного начала, несмотря на то, что такую форму можно считать лекарственным препаратом. Еще раз подчеркнем, что ЕАПВ не ограничивает заявителя в выборе названия объекта изобретения, здесь самое главное, чтобы название соответствовало сущности изобретения, а само изобретение было охарактеризовано ясно и точно с помощью присущих ему признаков. Поэтому ЕАПВ считает возможным включение в формулу, например, следующих пунктов при условии, что вещество Y является новым и заявлено, например, в первом независимом пункте формулы:

*фармацевтическая композиция, содержащая вещество Y по п. 1 (указывается назначение композиции);*

*единичная дозированная форма композиции по п. ..., содержащая x мг вещества Y по п. 1;*

*фармацевтическая композиция по п. ..., представляющая собой таблетку, или порошок, или ...;*

*порошок для... (указывается назначение), подходящий для перорального введения, содержащий X мг вещества Y;*

*упакованный порошок для... (указывается назначение), подходящий для перорального введения, содержащий X мг вещества Y;*

*пероральная дозированная форма вещества Y по п. 1, представляющая собой сироп (указывается назначение);*



*шприц, предварительно заполненный единичной дозой фармацевтической композиции по п. ...;*

*ампула, предварительно заполненная единичной дозой вещества Y по п. 1 (указывается назначение).*

Такой широкий спектр охраняемых объектов позволяет патентовладельцу наиболее полно реализовать свое монопольное право на впервые разработанное соединение, обладающее фармакологической активностью, и его медицинское применение и оправдать средства, затраченные на создание изобретения.

В данном случае, независимо от того, что шприцы и ампулы известны из уровня техники и то, чем они заполнены, не может являться их отличительным признаком как объектов изобретения, такие объекты могут рассматриваться в качестве дозированных упакованных определенным образом лекарственных форм фармацевтической композиции (лекарственного средства, активного вещества), и на них может быть выдан евразийский патент. Однако на изобретение, относящееся, например, к упаковке вообще (емкости, контейнеру, пакету и т.д.), содержащей фармацевтическую композицию, патент выдан быть не может, поскольку находящаяся в упаковке композиция, сама по себе являющаяся новой, не может придать новизну упаковке как устройству.

Аналогичным образом, очевидно, что патент не может быть выдан, например, на канистру, заполненную бензином, который признан отвечающим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», скажем, вследствие определенного содержания в нем углеводов с конкретной длиной цепи и вследствие этого повышенной эффективностью сгорания.

Здесь, конечно, не имеются в виду случаи, когда упаковка сама по себе обладает отличительными конструктивными особенностями, и предназначена для хранения и/или транспортировки именно заявленного продукта, и при этом, возможно, определяет также способ использования продукта.

Возвращаясь к характеристике назначения композиции в формуле изобретения, остановимся еще на нескольких аспектах, которые вызывают определенные разногласия между заявителем и экспертизой. Иногда в пункт формулы, характеризующий композицию, содержащую новое вещество, включаются различные назначения композиции, перечисленные через союз «или».

#### **Пример 10.**

*1. Вещество X, имеющее следующую структуру...*

*2. Пищевая, или нутрицевтическая, или кормовая, или косметическая, или гигиеническая, или диагностическая, или лечебная, или профилактическая композиция, или напиток, содержащая вещество X по п. 1.*

В материалах заявки показано, например, что вещество X обладает антибактериальной активностью. Понятно, что на основе такого вещества могут быть созданы разнообразные продукты, предназначенные для использования в различных областях человеческой жизни. Однако правомерно ли объединять все эти продукты в одном независимом пункте формулы изобретения? Этот вопрос нормативными документами ЕАПВ никак не регулируется. Согласно п. 2.6.7 Правил ЕАПВ для композиций, назначение которых определяется только новым активным началом, допускается указание в формуле изобретения только этого действующего начала, что и сделано заявителем.



Требование правила 24(3) Инструкции, согласно которому в формуле изобретения должно быть приведено родовое понятие, отражающее назначение изобретения, тоже выполнено.

Однако, по мнению авторов статьи, в одном независимом пункте формулы могут быть объединены только композиции, близкие по технической сущности, составу и решаемым задачам, несмотря на то, что все композиции обладают антибактериальным эффектом. Например, один независимый пункт может относиться к антибактериальной пищевой, или нутрицевтической, или кормовой композиции, или напит-

ку, содержащим вещество X, второй – к профилактической или лечебной композиции и третий – к косметической или гигиенической композиции.

Диагностическая композиция не может быть объединена в одном пункте с лечебной или профилактической, поскольку используется принципиально в других целях и должна содержать другие дополнительные компоненты, которые могут отличаться от фармацевтически приемлемых компонентов, традиционно используемых в композициях, предназначенных именно для терапии или профилактики заболеваний.

*(Окончание следует)*

## НЕ БУДЕМ РУБИТЬ СПЛЕЧА



**В.Ю.Джермакян** – канд. техн. наук (Москва, юридическая фирма «Городисский и партнеры», [JermakyanV@Gorodissky.ru](mailto:JermakyanV@Gorodissky.ru)), не считает законным исключение объектов, ограниченных в гражданском обороте, которые включают охраняемое патентом изобретение в области фармацевтики, из сферы патентования и объясняет почему.

**Ключевые слова:** фармацевтика, изобретение, патент, объект, ограниченный в гражданском обороте, наркотическое средство, психотропное соединение.

LET'S NOT CUT IT OUT

**V.Yu.Jermakyan, PhD**, (Moscow, Law Firm Gorodissky & Partners, [JermakyanV@Gorodissky.ru](mailto:JermakyanV@Gorodissky.ru)), does not consider as legal the exclusion of objects limited in civil circulation, which include a patented invention in the field of pharmaceuticals from the sphere of patenting, and explains why.

**Key words:** pharmaceutics, invention, patent, object limited in civil turnover, narcotic drug, psychotropic compound.

**В** № 1/2018 журнала «Патенты и лицензии». Интеллектуальные права», опубликована статья Ю.В.Дутиковой «Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов, ограниченных в гражданском

обороте»<sup>1</sup>, в которой рассмотрены во-

<sup>1</sup> Дутикова Ю.В. Охрана фармацевтических изобретений, включающих признаки объектов, ограниченных в гражданском обороте//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 1. С. 21.