

«Офорт», 2004.

2. Занина И.А., Раздорская И.М. *Понятие «бренд» на фармацевтическом рынке: значение и взаимосвязь с основными средствами идентификации лекарственных препаратов*//Вестник ВГУ. Сер.: Химия. Биология. Фармация. 2017. № 4.

3. Лошаков Л.А. *Система международных и национальных непатентованных названий лекарственных средств*// Вестник Росздравнадзора. 2008. № 6.

4. *Особенности нейминга в фармбизнесе*//http://pharmnews.kz/news/osobennosti_nejminga_v_farmbiznese/ 2009-07-15-2411

5. Погребняк А.В. *Молекулярное*

моделирование и дизайн биологически активных веществ. Ростов-на-Дону, 2003.

6. Радченко Н.А. *Однородность и ее влияние на судьбу товарного знака*// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. Июнь. № 8.

7. Сало В.М. *К истории открытия первой аптеки в русском государстве*// Фармация. 2003. № 1.

8. Чупандина Е.Е., Сливкин А.И., Сафонова Е.Ф. *Состояние и перспективы развития фармацевтического менеджмента в России*//Фармация. 2006. № 5.

9. Яворский Д.Я. *Фармацевтическая торговая марка: проблема выбора*// Фармация. 2007. № 8.

Несколько слов о зависимых пунктах формулы изобретения

■ **М.Е.ИГНАТОВ** – канд. хим. наук,
■ **М.А.СЕРОВА** – канд. юрид. наук (Москва, mariya-serova@mail.ru)

Авторы рассматривают некоторые аспекты, связанные с особенностями формулирования зависимых пунктов формулы изобретения с учетом положений нормативно-правовых актов ЕАПВ.



В процессе экспертизы заявок на изобретения, поступающих в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), как правило, основное внима-

ние уделяется анализу независимых пунктов формулы изобретения. Считается, что зависимые пункты выполняют вспомогательную функцию, хотя, как известно, пре-



доставляемый патентом объем правовой охраны определяет вся формула изобретения (правило 12(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция). При этом необходимо отметить, что зависимые пункты играют важную роль в процессе оспаривания выдачи или при рассмотрении возражения против отказа в выдаче евразийского патента. В таких ситуациях патентовладелец или заявитель могут включить в соответствующий независимый пункт формулы изобретения признаки из зависимого пункта, ограничив таким образом свои притязания и получив возможность оставить патент в измененной форме, или сохранить надежду на пересмотр решения экспертизы об отказе в выдаче патента (правила 53(9) и 49(3) Инструкции). Поэтому при подготовке материалов заявки заявителю следует пристальное внимание уделять не только независимым, но и зависимым пунктам формулы изобретения.

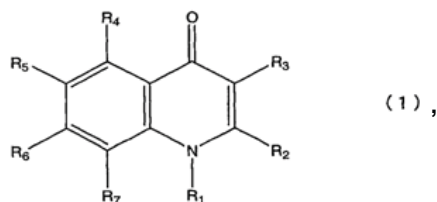
Общие требования к зависимым пунктам формулы изобретения приведены в правиле 24(6) Инструкции и в п. 2.6.4. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ (далее – Правила ЕАПВ). Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, содержащихся в соответствующем независимом и/или зависимом пункте. Развитие и/или уточнение в зависимом пункте признака, представляющего собой родовое понятие, отражающее назначение изобретения, можно осуществить только конкретизацией или уточнением назначения, содержащегося в независимом пункте формулы изобретения. Наиболее наглядно это требование можно проиллюстрировать на примере заявок в области химии.

Учитывая, что формула изобретения

на химическое соединение может не содержать указания на его назначение, то в случае, если это соединение представлено в независимом пункте формулой Маркуша, зависимые пункты, если таковые имеются, должны относиться только к конкретным соединениям или группе соединений, подпадающих под общую структурную формулу, приведенную в соответствующем независимом пункте, и не содержать каких-либо указаний на их назначение. Если в независимом пункте охарактеризовано индивидуальное химическое соединение конкретной структуры без указания его назначения, зависимый пункт не должен излагаться как относящийся к тому же самому соединению, но с указанием его назначения.

Пример 1.

Производное хинолона общей формулы (1)



где заместители R_1 – R_7 имеют соответствующие значения.

2. Производное хинолона по п. 1, где заместители R_1 – R_2 имеют более узкие значения по сравнению с указанными в п. 1, для лечения нейродегенеративных заболеваний.

3. Производное хинолона по п. 1, представляющее собой 5-фтор-3-(4-метоксифенил)-2-метил-8-пропокси-1Н-хинолин-4-он, для лечения нейродегенеративных заболеваний.

Зависимые п. 2 и 3 предложенной формулы изобретения не удовлетворяют требованию п. 2.6.4 Правил ЕАПВ, поскольку содержат указание на назначение соединений, в то время как в не-

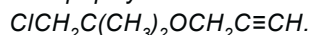


зависимом п. 1 формулы изобретения его нет. Указанные зависимые пункты могут быть переформулированы в отдельные независимые пункты. Такие новые независимые пункты могут относиться как непосредственно к соединениям, используемым для лечения нейродегенеративных заболеваний, так и к применению соединений по указанному назначению. Выбор категории объекта изобретения в данном случае остается на усмотрение заявителя.

Если заявитель считает необходимым сохранить п. 2 и 3 формулы изобретения в виде зависимых пунктов, ему следует исключить из них указание на назначение соединений.

Пример 2.

1. 6-хлор-5,5-диметил-4-окса-1-гексин формулы:



2. Соединение по п. 1, проявляющее антимикробную активность в смазочных маслах.

В данном случае зависимый п. 2 формулы изобретения, как и в предыдущем примере, составлен с нарушением требований п. 2.6.4 Правил ЕАПВ, поскольку в независимом п. 1 формулы изобретения не приведено родовое понятие, отражающее назначение соединения. П. 2 формулы изобретения подлежит преобразованию в отдельный независимый пункт, который может быть направлен либо на 6-хлор-5,5-диметил-4-окса-1-гексин, проявляющий антимикробную активность в смазочных маслах, либо на применение 6-хлор-5,5-диметил-4-окса-1-гексина для антимикробной обработки смазочных масел.

Если независимый пункт формулы изобретения, относящегося к химическому соединению, содержит указание на его назначение, то в зависимых пунктах формулы изобретения могут быть представлены сведения, его уточняющие или развивающие.

Пример 3.

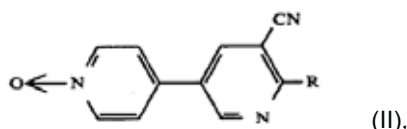
1. 6-хлор-5,5-диметил-4-окса-1-гексин формулы:

$ClCH_2C(CH_3)_2OCH_2C\equiv CH$, проявляющий антимикробную активность в смазочных маслах.

2. Соединение по п. 1, проявляющее антимикробную активность в смазочных маслах в отношении грибов рода *Fusarium*.

Пример 4.

1. Производные 3-циан-5,4'-бипиридин-1'-оксида общей формулы (II):



где R представляет собой амино, C_1 - C_4 -моноалкиламино, C_1 - C_4 -диалкиламино, амино- C_1 - C_4 -алкиламин, ди-(C_1 - C_4 -алкил)-амино- C_1 - C_4 -алкиламино, морфолино- C_1 - C_4 -алкиламино, окси- C_2 - C_4 -алкиламино, ди-(окси- C_2 - C_4 -алкил)-амино, C_1 - C_4 -алкокси- C_2 - C_4 -алкиламино, морфолино, C_1 - C_4 -алкокси, диокси- C_3 - C_4 -алкокси группу или хлор, обладающие кардиотонической и сосудорасширяющей активностью.

2. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что R представляет собой метиламино, этиламино, диметиламино, диэтиламино, 2-оксиэтиламино, метокси, этокси, 2,3-диоксипропокси, морфолиногруппу или хлор, обладающие сосудорасширяющей активностью при острой сердечной недостаточности.

В данном случае в зависимые пункты могут быть включены отдельные химические соединения (или более узкие группы таких соединений), подпадающие под общую структурную формулу (II), с обязательным указанием соответствующей активности, поскольку без такого указания объем притязаний зависимого пункта будет выходить за рамки



притязаний независимого п. 1, что противоречит требованиям правила 24(6) Инструкции.

Аналогичная ситуация справедлива и для композиций. Если, например, независимый пункт формулы изобретения представлен в виде фармацевтической композиции для лечения группы заболеваний, содержащей активное соединение общей структурной формулы, то в зависимом пункте (пунктах) возможна как конкретизация индивидуально-го соединения (или более узкой группы соединений), подпадающего под эту общую структурную формулу, так и более узкая характеристика заболевания (группы заболеваний), для лечения которого может быть использована данная композиция. Может быть использован и смешанный вариант.

Пример 5.

1. Фармацевтическая композиция для лечения желудочно-кишечных заболеваний, содержащая активное соединение общей формулы (I).

2. Композиция по п. 1, содержащая в качестве активного соединения соединение X.

3. Композиция по п. 1 для лечения гастрита.

4. Композиция по п. 1–3, содержащая в качестве активного соединения соединение X, для лечения гастрита.

Конечно, при этом в материалах заявки должны быть представлены конкретные данные, подтверждающие возможность осуществления заявленного технического решения.

Недопустимо формулировать зависимый пункт так, чтобы при этом происходила замена или исключение какого-либо признака из независимого пункта формулы изобретения (п. 2.6.1 Правил ЕАПВ).

Пример 6.

1. Способ получения соединения А взаимодействием соединений В и С в

растворе ацетонитрила.

2. Способ по п. 1, который осуществляют в растворе бензола.

Представленная формула изобретения изложена неверно, так как в зависимом пункте произошла замена одного признака независимого пункта (ацетонитрила) на другой (бензол). В этой ситуации для корректировки формулы следует включить в независимый пункт формулы наряду с ацетонитрилом бензол в качестве альтернативного признака, сохранив редакцию зависимого пункта, либо второй пункт преобразовать в независимый, представив формулу изобретения состоящей из двух вариантов способа. Но это довольно простая ситуация. Рассмотрим более сложные.

Пример 7.

1. Способ получения соединения А взаимодействием соединений В и С в растворе ацетонитрила при отношении реагентов 1:1.

2. Способ по п. 1, который осуществляют в растворе бензола при отношении реагентов 1:2.

В данном примере в зависимом пункте произведена замена не одного, а двух признаков (растворителя и соотношения реагентов). Речь уже не идет об альтернативе, поскольку замена одного признака (растворителя) влечет за собой обязательную замену и другого признака (соотношения реагентов). В результате такой двойной замены сформировалась группа изобретений, состоящая из двух вариантов осуществления способа, которые должны быть представлены в разных независимых пунктах формулы изобретения (п. 2.6 и 2.6.1 Правил ЕАПВ).

Пример 8.

1. Способ получения карбида молибдена, включающий взаимодействие пентахлорида молибдена с ацетиленом в органическом растворителе в



инертной атмосфере, фильтрацию и прокаливание полученного осадка при температуре 800–1000°C.

2. Способ по п. 1, включающий взаимодействие пентахлорида молибдена с ацетиленом в инертной атмосфере с последующим прокаливанием полученного продукта при температуре 800–1000°C.

Как видно из представленной формулы изобретения, в зависимом п. 2 исключен такой признак как органический растворитель. Следовательно, этот пункт, как и в примере 7, относится уже к другому изобретению – варианту заявленного способа и не может быть зависимым от п. 1. Он должен быть представлен в виде отдельного независимого пункта.

Зачастую заявители включают в один зависимый пункт формулы изобретения совокупность признаков, развивающих и/или уточняющих признаки предыдущих пунктов (независимых и зависимых) с использованием слов и словосочетаний «предпочтительно», «более предпочтительно», «например», «в том числе» и т.п.:

2. Композиция по п. 1, содержащая ингредиент X в количестве 5–20%, предпочтительно 10–15%, более предпочтительно 12%.

4. Способ по п. 1–3, который осуществляют при температуре 50–100°C, в частности, при 70–90°C, наиболее предпочтительно при 80–85°C.

На наш взгляд, такую формулировку зависимых пунктов нельзя признать корректной, поскольку указанная характеристика соответствующих признаков включает различные по объему притязания, содержащиеся в одном пункте формулы изобретения. Признаки, представленные таким образом, нельзя отнести к альтернативным. В данном случае один зависимый пункт формулы фактически содержит несколько частных случаев

реализации изобретения с различным объемом притязаний. Поэтому подобные характеристики признаков формулы изобретения должны включаться в разные зависимые пункты, ограничивая в каждом из них конкретный объем притязаний. Такой подход полностью соответствует правилу 24(6) Инструкции, согласно которому зависимый пункт может содержать развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения не только независимого, но и зависимого пунктов. Тем не менее представляется необходимым включить более строгое положение, напрямую не разрешающее использовать в зависимом пункте характеристику признаков с помощью словосочетаний «предпочтительно», «в частности», «в том числе» и т.п., например, в п. 2.6.4 Правил ЕАПВ.

Согласно п. 2.6.7 Правил ЕАПВ, если изобретение, относящееся к композиции, характеризуется введением дополнительного ингредиента, в формулу перед указанием соответствующего отличительного признака включается словосочетание «дополнительно содержит». Такая формулировка позволяет заявителю включать в зависимые пункты теоретически неограниченное число дополнительных ингредиентов композиции, преобразуя первоначальный состав в совершенно другое вещество.

Пример 9.

1. Фармацевтическая композиция, содержащая активное соединение А.

2. Композиция по п. 1, дополнительно содержащая второе активное соединение В при соотношении А:В равном 1:2.

3. Композиция по п. 1 и 2, дополнительно содержащая активный компонент С при соотношении А:С равном 1:2 и т.д.

В итоге от композиции, заявленной в независимом п. 1, практически ничего



не остается, так как, например, зависимый п. 10 будет относиться к совершенно другому изобретению – композиции, содержащей смесь разных компонентов от В до Z и фактически следовые количества соединения А.

Аналогичная ситуация возникает и с изобретением, относящимся к объекту «способ», когда в зависимые пункты формулы изобретения включаются дополнительные стадии, приводящие в итоге к получению совершенно другого продукта, чем тот, который заявлен в соответствующем независимом пункте.

Пример 10.

1. Способ получения соединения А взаимодействием соединений В и С.

2. Способ по п. 1, дополнительно включающий обработку соединения А окислителем с получением соединения D.

3. Способ по п. 1 и 2, дополнительно включающий стадию взаимодействия соединения D с соединением X с получением соединения Y и т.д.

При такой формулировке притязаний в конечном итоге образуется совсем не то соединение, о котором шла речь в независимом пункте формулы изобретения, а нечто другое.

Конечно, приведенные примеры условны и несколько утрированы, однако в практике экспертизы случается всякое. Но ни в Правилах ЕАПВ, ни тем более в Инструкции мы не найдем подходящего инструмента для решения подобных задач.

Необходимо также обратить внимание на следующее. Если заявленное техническое решение относится, например, к соединению с неустановленной структурой и в независимый пункт формулы изобретения включены признаки, характеризующие способ его получения (п. 2.6.7 Правил ЕАПВ), то зависимый пункт формулы может содержать признаки соответствующего способа, опи-

сывающие частные случаи его осуществления.

Пример 11.

1. Сополимер этилена и C_{3-6} -альфа-олефинов, имеющий плотность 910–928 кг/м³, полученный суспензионной полимеризацией в разбавителе при температуре выше 80°C в присутствии металлоценового катализатора.

2. Сополимер по п. 1, отличающийся тем, что полимеризацию проводят при температуре 95–110°C.

3. Сополимер по п. 1 и 2, отличающийся тем, что металлоценовый катализатор активирован алюмоксановым соединением.

4. Сополимер по п. 1–3, отличающийся тем, что в качестве разбавителя используют смесь пропана и гексана.

Хотя в представленном примере зависимые пункты формулы изобретения фактически относятся к частным случаям реализации способа получения сополимера, то есть к иному объекту, нежели вещество, тем не менее такая формулировка зависимых пунктов допустима, поскольку п. 2.6.7 Правил ЕАПВ предусмотрена возможность характеристики вещества признаками способа его получения.

Аналогичная ситуация возможна и в случае, когда формула изобретения на способ включает признаки устройства, с помощью которого он реализуется.

Пример 12.

1. Способ экстракции циркония из азотнокислого раствора, включающий обработку азотнокислого раствора, содержащего цирконий, трибутилфосфатом в экстракционной колонне с последующей реэкстракцией циркония в водный солянокислый раствор, причем процесс осуществляют противотоком.

2. Способ по п. 1, в котором используют тарельчатую экстракционную



колонну, изготовленную из нержавеющей стали и имеющую соотношение ее высоты к внутреннему диаметру от 6:1 до 7:1.

Приведенная редакция зависимого пункта формулы также правомерна, поскольку использование устройства (частного случая его выполнения) – одно из условий осуществления заявленного способа, удовлетворяющее требованию п. 2.6.6 Правил ЕАПВ, в соответствии с которым в формулу изобретения, относящегося к способу, включаются признаки, характеризующие средства, с помощью которых реализуется способ, в том числе приспособления (то есть устройства).

В то же время, если заявленное техническое решение относится к устройству, включение в пункты формулы изобретения, как независимые, так и зависимые, признаков способа, относящегося к получению этого устройства или к осуществлению какого-либо процесса с его помощью, не отвечает требованиям п. 2.6.5 Правил ЕАПВ. Вместе с тем, если в независимом пункте формулы один из элементов устройства представлен на функциональном уровне, например, «запорное устройство», то в зависимом пункте может быть охарактеризован конкретный вид этого элемента, например, «шибер».

Очевидно также, что в зависимом пункте в случае устройства можно охарактеризовать материал, из которого изготовлено это устройство или один из его элементов. Например: «2. Аппарат по п. 1, в котором мешалка выполнена из железо-никелевого сплава».

Однако характеристика устройства признаками вещества, которое находится (может находиться) внутри него, не предусмотрена нормативно-правовыми актами ЕАПВ.

Пример 13.

1. Шприц для подкожных инъекций,

включающий цилиндр, плунжер, иглу и механизм закрытия иглы.

2. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что содержит раствор для подкожных инъекций, представляющий собой водный раствор соединения X с концентрацией вещества X в количестве 20–30 мг/моль и величиной pH 7,4.

Зависимый пункт в этом примере характеризует не объект «устройство», а объект «вещество», и его следует исключить из формулы изобретения, относящейся к шприцу. При этом заявитель имеет возможность подать выделенную заявку на состав для подкожных инъекций (если этот состав не известен из уровня техники и раскрыт в материалах заявки) согласно правилу 49(б) Инструкции.

Поскольку такой объект изобретения как «набор» следует отнести к устройству¹, то все вышеуказанные замечания, касающиеся требований к зависимым пунктам объекта «устройство», будут справедливы и для набора.

Структура формулы изобретения на применение представлена в правиле 24(3) Инструкции и в п. 2.6.9 Правил ЕАПВ. Согласно положениям этих документов развитие объекта «применение» признаками объекта «способ» не предусмотрено. Поэтому в зависимых пунктах формулы изобретения на применение могут быть конкретизированы характеристики применяемого объекта (вещества, устройства, способа) и/или его назначение.

Однако в заявках, поступающих в ЕАПВ и содержащих такой объект как «применение», зачастую в соответствующие пункты формулы (независимые и зависимые) заявитель включает признаки способа, связанного с данным применением. В частности, это проис-

¹ Игнатов М.Е., Серова М.А. Композиция, комбинация, набор – всегда вместе, всегда рядом // Патентный поверенный. 2019. № 1. С. 6.



ходит в заявках на применение какого-либо вещества (химического соединения, фармацевтической композиции, биотехнологического продукта) для лечения или профилактики заболевания.

Пример 14.

1. Применение вещества X для лечения заболевания Y.

2. Применение по п. 1, при котором используется доза вещества X в количестве 20–30 мг, вводимая однократно в течение 30 дней.

Как видно из этого примера, п. 2 формулы изобретения по существу относится к способу лечения, то есть к иному объекту, нежели заявленный в независимом пункте. Поэтому п. 2 формулы следует переформулировать в независимый пункт на «Способ лечения заболевания Y», что в действительности отражает сущность технического решения, в нем представленного.

В связи с этим для того, чтобы более четко сформулировать требования к составлению формулы изобретения на применение, предлагаем дополнить п. 2.6.9 Правил ЕАПВ следующим абзацем: *«Развитие объекта «применение продукта» (устройства, вещества, биотехнологического продукта) признаками объекта «способ» не допускается ни в независимом, ни в зависимом (зависимых) пункте (пунктах) формулы изобретения. В зависимых пунктах формулы изобретения на применение могут быть конкретизированы характеристика применяемого объекта и/или его назначение».*

Понятно, что указанное ограничение не относится к применению способа по новому назначению (довольно редкий случай).

Необходимо также отметить, что конвенционный приоритет зависимого пункта (пунктов), если он испрашен, может отличаться от приоритета соответствующего независимого пункта,

причем зависимый пункт (пункты) может иметь более ранний приоритет, чем независимый. В частности, это имеет место, если заявленное в зависимом пункте индивидуальное химическое соединение было раскрыто в более раннем приоритетном документе, чем группа соединений общей структурной формулы, представленная в независимом пункте, под которую подпадает указанное соединение. Вообще в заявках в области органической химии, в которых независимый пункт формулы изобретения представлен формулой Маркуша и имеется ряд зависимых пунктов, характеризующих более узкие группы соединений вплоть до конкретных соединений, может испрашиваться несколько разных приоритетов, относящихся к разным зависимым пунктам. Задача эксперта в данной ситуации – проверка правомерности испрашивания разных приоритетов и возможности их установления с учетом полноты раскрытия совокупности признаков в материалах, которые послужили основанием для испрашивания приоритетов в разных пунктах формулы изобретения.

При экспертизе заявок на изобретение, содержащих зависимые пункты в формуле, следует руководствоваться положением п. 5.7 Правил ЕАПВ, в соответствии с которым, если установлено, что решение, описанное в независимом пункте формулы изобретения, является новым, анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится, то есть автоматически признается их новизна. Если в процессе экспертизы установлено, что независимый пункт не отвечает условию патентоспособности «новизна», необходимо проанализировать на соответствие этому критерию каждый зависимый пункт формулы изобретения.

Аналогичная ситуация справедлива и при оценке заявленного технического



решения на соответствие условию патентоспособности «*изобретательский уровень*», хотя в нормативно-правовых актах ЕАПВ каких-либо конкретных положений на этот счет нет. Поэтому представляется целесообразным включить в п. 5.8 Правил ЕАПВ следующий абзац:

«Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», проверка в отношении зависимых пунктов не проводится. Если изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, не отвечает условию патентоспособности «изобретательский уровень», необходимо осуществлять анализ каждого зависимого пункта формулы на соответствие этому условию патентоспособности».

Анализ всех пунктов формулы изобретения на соответствие условию патентоспособности «*промышленная применимость*» проводится с учетом требований п. 5.6 Правил ЕАПВ. При этом может возникнуть ситуация, когда независимый пункт отвечает этому условию патентоспособности, а соответствующий зависимый пункт (пункты) не отвечает. В этом случае зависимый пункт (пункты) должен быть исключен из притязаний. Если независимый пункт не отвечает указанному условию, а зависимый промышленно применим, у заявителя имеется возможность включить признаки этого зависимого пункта в независимый, ограничив свои притязания, но зато получив реальную возможность

обеспечить патентную защиту своего технического решения.

Согласно правилу 24(6) Инструкции в евразийскую заявку может быть включено разумное число зависимых пунктов формулы изобретения, раскрывающих специфические признаки изобретения, заявляемого в независимом пункте формулы изобретения. Но где граница этой «разумности»? В практике ЕАПВ известны случаи поступления заявок на изобретения (в частности, в области органической химии и особенно биотехнологии), содержащих более 200 пунктов формулы изобретения, включая как зависимые, так и независимые пункты. Некоторые специалисты называют такие заявки мегазаявками. В нормативно-правовых актах ЕАПВ какие-либо ограничения для объема формул изобретения таких мегазаявок не предусмотрены. Поэтому экспертам приходится анализировать каждый пункт такой гигантской формулы и определять границы этой самой «разумности».

Авторы полагают, что вопросы, затронутые в статье, а также предлагаемые пути их решения привлекут внимание специалистов в области экспертизы изобретений и помогут экспертам ЕАПВ (а, возможно, и не только ЕАПВ) в их повседневной работе.

Список литературы

1. *Игнатов М.Е., Серова М.А. Композиция, комбинация, набор – всегда вместе, всегда рядом//Патентный поверенный. 2019. № 1.*

