

Джермакян В. Ю.

Комментарий
к главе 72 «Патентное право»
Гражданского кодекса РФ

3-е издание, переработанное и дополненное
(публикуется только в электронном виде
в правовых базах «КонсультантПлюс» и «Гарант»)

Автор: *Джермакян Валерий Юрьевич* – специалист в области патентования и патентного права. В 1994 - 2005 г.г. - заместитель директора по экспертизе ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» Роспатента; стаж работы в Роспатенте – с 1971 г. по 2005 г., начал свою профессиональную деятельность с патентного эксперта отдела легкой промышленности ВНИИГПЭ Госкомизобретений.

Принимал участие в работе комитетов экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО). Участвовал в качестве судебного эксперта при рассмотрении споров о нарушении патентов. Является членом-корреспондентом Российской инженерной академии (РИА) и действительным членом Российской академии естественных наук (РАЕН), входит в Российскую группу AIRPI, имеет ученую степень кандидата технических наук и ученое звание старшего научного сотрудника, входит в состав редакционной коллегии журнала «Патентная информация сегодня».

Автор около 300 публикаций по теории и практике правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, регулярно выступает с докладами на конференциях и семинарах, публикуется в журналах «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный», размещает статьи на Интернет-сайте ЮрКлуба и на сайтах справочно-правовых систем.

С 2005 г. работает Советником в юридической фирме «Городисский и Партнеры», г. Москва.

Джермакян В.Ю.

Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ, 3-е издание, переработанное и дополненное – М., 2013

Постатейный научно-практический комментарий главы 72 «Патентное право» части четвертой ГК РФ уделяет большее внимание тем нормам патентного права, которые имеют практическое значение при установлении и оспаривании патентоспособности объектов патентного права и их использования, в т.ч. противоправного. При анализе норм учтены правила Административных регламентов Роспатента и рекомендаций по экспертизе и руководства по экспертизе заявок на изобретения. Комментарии сопровождаются описанием реальных споров в административных и судебных инстанциях, анализом наиболее актуальных теоретических и практических вопросов защиты и охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Третье издание комментария дополнено анализом состоявшейся в 2011 - 2013 годах судебной практики, а также практики Роспатента по рассмотрению споров в Палате по патентным спорам. Также издание содержит комментарии в отношении наиболее актуальных новых норм, которые будут внесены в патентное право проектом федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Издание предназначено патентоведом, патентным поверенным, патентным экспертам, изобретателям и юристам, практикующим в области патентного права, и будет полезно судьям судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также Суда по интеллектуальным правам.

При подготовке настоящего издания использованы нормативно-правовые акты по состоянию *на 01 мая 2013 года.*

Принятые сокращения:

- Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;
- ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности;
- ППС - Палата по патентным спорам (в настоящее время является структурным подразделением ФИПС Роспатента);
- ЕАПВ - Евразийское патентное ведомство;
- ЕАПК - Евразийская патентная конвенция;
- ЕПВ - Европейское патентное ведомство;
- ЕПК - Европейская патентная конвенция;
- ТРИПС (TRIPS) - Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности;
- РСТ - Договор о патентной кооперации;
- РЛТ - Договор о патентном праве;
- ФАС - Федеральный арбитражный суд субъекта Российской Федерации.

От автора

Многолетняя профессиональная деятельность в российском патентном ведомстве, опыт работы в патентном отделе научно-исследовательского института, изобретательская и научная деятельность, работа в российской юридической фирме «Городисский и Партнеры», специализирующейся в вопросах охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, позволяют в очередной, уже третий, раз поделиться опытом и рассказать о том, что скрыто «внутри» развивающегося российского патентного права, как и по каким причинам оно меняется в лучшую сторону.

Третье издание основано на материалах ранее опубликованных двух изданий книги автора «Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации» (постатейный комментарий, практика применения, размышления), М., ОАО ИНИЦ «Патент», 2009 и 2011, и двух электронных изданий, размещенных в базах справочно-правовых систем, и дополнено анализом существенных изменений, внесенных в российское законодательство и нормативные акты Роспатента, и их меняющегося правоприменения.

Читая издание, не трудно заметить, что в отношении ряда норм дан обширный комментарий и представлено много примеров судебных решений и решений Роспатента, в то время как в отношении других норм комментарий весьма краток. Это обусловлено тем, что в настоящее время в отношении правоприменения таких норм не возникало спорных ситуаций, и они по своей сути требуют не комментария, а прямого исполнения.

Введение к комментарию

«Желая ободрить и усилить действие трудолюбия и обратить на предметы общепользные упражнение силы изобретательной влияющей свыше и часто по недостатку способов бесплодно таящейся в умах, признали Мы нужным всех и каждого сим удостоверить, что все изобретения, открытия и предположения к усовершенствованию земледелия, торговли, промыслов, ремесл и художеств относящиеся приемлемы будут Нами с особенным вниманием и покровительством»

Из Указа императора Александра I от 7 августа 1801 г.

«О поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли и промыслов»

1. О правовой охране изобретений в России. Первым законодательным актом о *правовой охране изобретений в России* стал манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», утвержденный императором Александром I. Он предписывал представлять точное описание своего изобретения со всеми существенными подробностями, приемами и способами использования, с чертежами и рисунками, *«не утаивая ничего, что к точному производству относиться может»*.

22 ноября 1833 г. император Николай I утвердил Положение о привилегиях, в котором уже были обозначены критерии промышленной применимости и неочевидности изобретения.

Следующие изменения в законодательство были внесены в период правления императора Александра II, который 30 марта 1870 г. издал указ «Об изменении порядка

делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения». В нем исключительное право удостоверялось по закону, а не в знак особой милости за какие-либо заслуги.

20 мая 1896 г. Николай II утвердил Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования, в котором предусматривалась возможность включения в заявку нескольких отдельных предметов (объектов), но при условии, что они в своей совокупности составляют один определенный способ производства и не могут применяться в отдельности. Таким образом, стимулировалась охрана изобретений, комплексно решающих конкретную производственную задачу.

В советской России охрана изобретений была установлена в 1919 г. после утверждения Положения об изобретениях, которым вводились критерии новизны и существенных отличий.

В период экономических реформ в 1924 г. был принят закон «О патентах на изобретения». Он определял патентную форму охраны изобретений со сроком действия патента в 15 лет, предусматривал косвенную охрану продукта через способ его получения и впервые вводил требование представлять в заявке патентную формулу. Далее законодательство неоднократно менялось, и долгие годы правовая охрана изобретений регулировалась Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584, в соответствии с которым изобретения, созданные на предприятиях и в организациях, охранялись только авторскими свидетельствами СССР, а патенты получали иностранные заявители, и в очень малом количестве (буквально единицы) физические лица — граждане СССР.

С введением с 1 июля 1991 г. закона «Об изобретениях в СССР» была установлена только патентная форма охраны изобретений, но данный закон просуществовал весьма недолго, поскольку Советский Союз как государство перестал существовать с 12 декабря 1991 г.

В 1992 г. был принят Патентный закон Российской Федерации, положения которого с учетом изменений, внесенных в 2003 г., почти полностью вошли в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 1 января 2008 г.

Первый проект названного выше Патентного закона РФ содержал положения, согласно которым в России планировалось ввести явочную систему выдачи патентов не только на полезные модели, но и на изобретения.

Не может быть такого - скажут читатели, но вот что писал в 1993 г. один из разработчиков данной концепции патентного закона:

«Подготовка Российского Патентного Закона была начата в 1991 г. и в феврале 1992 г. он был представлен на первое слушание в Верховный Совет России. Первый этап подготовки Закона проходил при существовании СССР и Системы Госкомизобретений. Тогда целью разработки Закона было создание условий для быстрой защиты прав мелкого и среднего предпринимательства на территории России. Для этого в Закон был

введен новый для СССР объект защиты - полезная модель, а сама явочная процедура выдачи охранных документов на изобретение и полезную модель планировалась как чисто регистрационная, без проверки на новизну и изобретательский уровень. В тот период ввести классическую процедуру было нереально, поскольку Россия не имела средств для создания собственного сильного патентного ведомства».

Насчет отсутствия средств на создание собственного российского патентного ведомства автор, мягко говоря, сгустил краски; ничего создавать не надо было, т.к. российскому патентному ведомству перешло все наследие Госкомизобретений СССР: здания, оборудование, патентные фонды и иные информационные ресурсы, потенциал профессионалов, финансирование, в т.ч. в виде поступающих пошлин и тарифов, и многое другое. К каким отрицательным последствиям для российского патентного ведомства и авторитета России как высокоразвитой в научно-техническом отношении страны, могла привести явочная система выдачи патентов на изобретения, описывать не будем, но благодаря жесткой позиции ряда специалистов, работавших в то время в Роспатенте и открыто выступивших против данного проекта, он не прошел, и вместо явочной системы выдачи патентов на изобретения во втором проекте была введена отсроченная проверочная экспертиза заявок на изобретения.

Многолетняя практика также показала, что отсроченной экспертизой в отношении заявок на изобретения российские заявители в своем подавляющем большинстве не пользуются, а наоборот – стремятся получить патент в максимально сжатые сроки, о чем свидетельствуют факты подачи ходатайств о проведении экспертизы по существу одновременно с подачей большинства заявок в Роспатент. Тем не менее, отсроченная экспертиза заявок на изобретения позволяет заявителям варьировать своими финансовыми возможностями и, в пределах установленного трехлетнего срока, самостоятельно определять начало проведения экспертизы по существу.

2. Формирование патентного права в мире. Очень кратко обрисуем развитие патентного права в мире. Первоначально охранные документы в разных странах выдавались без какой-либо проверки изобретений или оценки их соответствия условиям охраноспособности, но устанавливались определенные сроки действия патента. Так, Патентное право Венеции 1474 г. определяло срок действия патента в 10 лет. Однако в середине XVI в. были приняты определенные требования, которым должны были соответствовать предложения изобретателей.

В 1594 г. в Италии Галилео Галилею была выдана охранный грамота сроком на 22 года на способ подъема воды, а действие грамоты было обусловлено тем, что автор в течение года начнет осуществлять предложение и что оно действительно окажется новым. Здесь необходимо отметить следующее:

- во-первых, был введен срок действия охранного документа;
- во-вторых, предусмотрено условие обязательного использования предложения самим изобретателем;

— в третьих, предусмотрено условие, согласно которому в результате использования должно быть установлено, что предложение действительно является новым.

Последнее условие интересно тем, что новизна предложения должна была оцениваться не по тому, как она кратко сформулирована на бумаге, а по фактической демонстрации предложения публике.

В английских привилегиях XVI в. с 1558 г. также выдвигались требования новизны предложения, и отмечалось, что в случае обнаружения более ранних авторов подобного изобретения привилегии будут переданы в их собственность.

Примерно в то же время кроме оценки новизны были выдвинуты и начали применяться в различных интерпретациях и другие критерии оценки изобретения, такие как прогрессивность, изобретательский уровень или шаг, полезность и т. п. Так, в середине XVI в. в Англии был выдан патент на усовершенствование рукоятки ножа, однако позднее его аннулировали, так как было установлено, что усовершенствование не представляет значительного шага в развитии техники.

Известны случаи, свидетельствующие о том, что патентная система не всегда защищала интересы изобретателя. Англичанину Вильяму Ли в XVII в. (начало становления трикотажных производств) было отказано в привилегии на впервые построенный чулочно-вязальный станок потому, что массовое применение станка могло лишить работы тысячи людей, вручную изготовлявших чулки. Созданный Вильямом Ли чулочно-вязальный станок является одним их величайших изобретений тех времен и как первый ткацкий станок входит в число родоначальников текстильной промышленности, заменившей кустарный труд. Тем не менее, движение луддитов (luddites), представляющее собой первое стихийное выступление рабочих против внедрения машин в Великобритании, началось именно с разрушения чулочно-вязальных станков гениального изобретателя и конструктора Вильяма Ли, так и не получившего патент (привилегию) на свое детище.

В настоящее время трудно себе представить, что в какой-либо стране будет отказано в выдаче патента по аналогичной причине.

Первенство в создании *специализированных патентных ведомств* принадлежит США. В 1836 г. по инициативе сенатора Джона Рагльса в США был издан закон, по которому впервые в мире вводилось обязательное исследование изобретений на новизну, и с этой целью был образован специальный комитет — патентное ведомство, сосредоточившее впоследствии в своих стенах высококвалифицированный персонал и значительный объем патентной и технической литературы. Сегодня патентное ведомство США является крупнейшим среди подобных ведомств мира.

Только через 40 лет обязательную экспертизу ввела Германия, затем — Япония и Австрия, далее — Великобритания; Россия ввела проверочную экспертизу изобретений с 1896 г.

На вопрос, где и когда появились *первые обязательные патенты на изобретение*, профессор А. А. Пиленко ответил следующим образом:

«Во всяком случае, имеющийся скудный материал позволяет заключить, что в конце прошлого (XVIII) века не менее как в трех государствах начинает уже формулироваться облигаторный принцип. При этом в Соединенных Штатах и Англии этот процесс совершается бессознательно, а во Франции — сознательно и намеренно. Франция поэтому должна быть признана родиной облигаторного принципа. Произошло это не вследствие какой-нибудь особенной юридической прозорливости именно французского народа, а просто благодаря стечению обстоятельств, ничего общего с патентным правом не имеющих. Отмена феодального строя со всеми его последствиями, совершенная в ночь на 5 августа 1789 г., ребром поставила вопрос о привилегиях. Большинство из них было отменено вместе с другими преимущественными правами дворян, клериков, цеховых, придворных, титулованных лиц и т. д.».

Особо выделим, что еще в указе императора Александра I «О поощрении учинивших изобретения и открытия к усовершенствованию земледелия, торговли и промыслов» от 7 августа 1801 г. к условию предоставления определенной формы охраны относилось «представление по сим предметам сочинения на твердом умозрении и опыте основанного». Идеи, не основанные на твердых знаниях и практическом опыте, поощрению на государственном уровне не подлежали.

Основная цель современной патентной системы проста и разумна: в интересах всего общества обеспечить развитие промышленных технологий в любой области для создания новых продуктов и прогрессивных технологий. В целях поощрения создателей новой техники и содействия ее раскрытию (что предпочтительнее ее тайного использования) любое лицо, разработавшее новый объект техники, может после раскрытия деталей этого объекта патентному ведомству получить ряд исключительных прав на определенный период времени. По истечении этого периода изобретение входит в свободный общегражданский обиход, становится достоянием всего общества и может безвозмездно использоваться всеми заинтересованными лицами.

Предоставление исключительных прав на определенный период времени оправданно на том основании, что если бы изобретатель не разработал и не раскрыл данный объект техники, то никто не мог бы пользоваться им как в момент создания, так и в любое время после этого. Кроме того, получение исключительных (монопольных) прав содействует внедрению изобретения, так как это единственный способ извлечения выгоды заявителем в результате использования изобретения самостоятельно с получением преимуществ над конкурентами или путем разрешения третьим лицам использовать изобретение за лицензионные платежи.

Традиционная модель патента основана на **концепции**, согласно которой патент являет собой некое соглашение между изобретателем и обществом, которое гарантирует изобретателю определенное исключительное право в обмен на публичное раскрытие его изобретения. Изобретатель должен быть справедливо вознагражден за свой творческий труд и должен быть уверен в том, что общество обеспечит защиту его прав не только на справедливое вознаграждение за раскрытие некой частной идеи, но и на некоторую степень обобщения его частной идеи, изложенной в патентной заявке. Но такое

обобщение частной идеи не должно приводить к тому, чтобы изобретатель имел возможность получать выплаты за объекты (вещи), которые не были им изобретены, и общество должно предоставлять изобретателю исключительное право в патентной формуле не настолько широко, чтобы патентная формула распространялась на вещи, которые не были раскрыты в поданной заявке. Обратное приводит к тому, что широкая патентная формула препятствует обществу свободно работать в тех областях, в которых изобретатель вообще не сделал никакого вклада и достаточного раскрытия своего изобретения, что только препятствует развитию самостоятельных исследований в данном направлении, формально «перекрытых» широкой патентной формулой.

Примером такого столкновения интересов изобретателя и общества, как считают американские специалисты, является случай с профессором Морзе, который изобрел телеграф и сделал большой шаг вперед в области коммуникационных технологий, но его патентная формула была очень широкой. Морзе в патентной заявке (патент № 1647, публ. 1840 г.) претендовал, по сути, на все методы использования электромагнетизма «для создания или печатания осмысленных символов, знаков или букв, на любом расстоянии», но все методы прикладного использования электромагнетизма он, естественно, знать и раскрыть не мог и, по существу, пытался защитить новый принцип коммуникаций связи с использованием явлений электромагнетизма. При рассмотрении спора Верховный Суд США постановил, что это слишком широкие притязания, т.к. Морзе раскрыл и развивал один способ коммуникаций на расстоянии, но это не давало ему право на защиту всех других способов, в том числе, пока еще не известных. Патентная формула была признана умозрительной и не являющейся соразмерной с реальным вкладом изобретателя в уровень техники. Верховный суд США посчитал, что выдача Морзе патента на широкую концепцию создания или печатания осмысленных символов, знаков или букв, на любом расстоянии с использованием электромагнетизма, могла воспрепятствовать другим лицам изобрести телеграф с лучшими характеристиками или развить другой способ коммуникаций на расстоянии.

Данный пример является весьма показательным с точки зрения оценки соизмеримости испрашиваемого при патентовании объема исключительных прав с реальным и раскрытым обществу вкладом в уровень техники от созданного изобретения. Как видим, попытки изобретателей перекрыть возможные и еще не известные пути развития техники, не раскрытые в поданной заявке, не поддерживаются.

3. Патенты и патентная чистота. Права на интеллектуальную собственность – это современный цивилизованный инструмент, способствующий достижению баланса между интересами поступательного экономического развития общества и интересами лиц, непосредственно вовлеченных в процесс создания новшеств и их доведения до потребителя. Может быть, патенты - не безупречный инструмент с точки зрения части общества, выступающей за свободное распространение новых знаний, продуктов и технологий, но пока лучшего стимулятора развития науки и техники в интересах насыщения рынка товарами мировое сообщество не придумало.

Выбор стратегии патентования – ответственная фаза бизнеса, связанная с затратами как внутри страны, так и за рубежом. Патентование не состоит только в подаче заявки и получении патента. Патент, не потерявший актуальности, нужно ежегодно поддерживать в силе, что обуславливает планирование длительного финансирования по данной статье расходов. Оборот исключительного права возможен в случае включения объектов исключительного права в состав нематериальных активов фирмы и предусматривает такие основные формы как отчуждение (уступка) патентов, предоставление лицензий, залог, включение в качестве долей при соответствующей оценке стоимости в уставной капитал фирмы и другие формы.

Владелец исключительного права - патентообладатель, кроме своего права на использование запатентованных объектов, обладает наиболее важной составляющей исключительного права – правом запрещать другим лицам использовать без его разрешения запатентованные объекты. Это означает, что конкуренты также будут в полной мере использовать данный механизм, а потому нужно заранее предвосхищать подобные действия и уметь защищать свой бизнес, для чего понадобятся знания и опыт в области оценки патентной чистоты, умение вести досудебное (арбитраж, посредничество) или судебное урегулирование споров. Чтобы в последующем избежать судебных столкновений по поводу нарушений исключительного права, рекомендуется при подготовке договоров предусматривать в них распределение соответствующих обязанностей и ответственности, регулируемых ГК РФ и Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи (далее – Конвенция), в которых нормы прямо или косвенно регулируют отношения, которые могут возникнуть в связи с введением товара в гражданский (хозяйственный) оборот, который может оказаться обремененным действующими на территории России и странах предполагаемого экспорта исключительными правами третьих лиц, т.е. не обладать патентной чистотой.

В соответствии со ст. 460 «Обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц» ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Правила, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.

Под **правами третьих лиц** понимаются вещные и (или) обязательственные права. К вещным правам относятся, например, права собственника товара, являющегося объектом общей собственности, а к обязательственным — права залогодержателя, арендатора и т.д. Под третьими лицами понимаются лица, не являющиеся стороной договора купли-продажи. Продажа товара, обремененного правами третьих лиц,

возможна при условии уведомления покупателя об обременении такими правами и его согласия принять товар.

Несоблюдение продавцом обязанности передать товар свободным от прав третьих лиц влечет правовые последствия, указанные в абз. 2 п. 1. ст. 460 ГК РФ. Эти последствия наступают, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Правила данной статьи применяются не только при обременении товара правами третьих лиц, но и тогда, когда на товар имеются притязания третьих лиц, например, в отношении продаваемого товара предъявлен третьим лицом виндикационный иск к продавцу.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, участником которой Россия стала с 1991 г., более подробно регулирует отношения, основанные на правах промышленной или интеллектуальной собственности, и эти правила целесообразно изначально оговаривать при заключении любых договоров, определяющих взаимодействие сторон, таких как договор купли-продажи, договор поставки, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, особенно когда одним из условий договора является изготовление и продажа продукции, в т.ч. опытных партий продукции, передаваемых в дальнейшем в промышленную эксплуатацию.

В соответствии со статьей 41 Конвенции продавец обязан поставить товар свободным от любых прав или притязаний третьих лиц, за исключением тех случаев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный таким правом или притязанием. Однако, если такие права или притязания основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, то обязательство продавца регулируется статьей 42. В Конвенции специально регулируются обязанности продавца по поставке товара не только без материальных недостатков, в том числе скрытых, но и без юридических недостатков.

Понятие *«юридическая безупречность вещи»* достаточно распространено в международной торговле. Это понятие означает отсутствие прав или притязаний третьих лиц на поставляемый товар. В отношении прав, основанных на изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах это понятие равнозначно понятию «патентная чистота изделия».

Конвенция регулирует отношения только между продавцом и покупателем, и не регулирует отношения между покупателем и третьими лицами, с которыми покупатель может в дальнейшем взаимодействовать по поводу приобретенного товара.

Принципы статей 41 и 42 Конвенции инкорпорированы в российское гражданское законодательство в виде статьи 460 второй части ГК РФ. Статья 41 Конвенции обязывает продавца поставить товар свободным от любых прав или притязаний третьих лиц. Особо выделим, что речь идет не только о существующих правах, но и о выдвинутых третьими лицами притязаниях на права, которые могут находиться в стадии установления. Объект, содержащий притязания третьих лиц, может представлять собой, например, находящуюся на рассмотрении в патентном ведомстве заявку на выдачу патента, сведения о которой

опубликованы в официальном бюллетене, но объем предоставленных исключительных прав еще не определен в связи с отсутствием на данный момент патента.

Товар обладает юридическим недостатком и в том случае, когда право на товар или право на его реализацию поставлено под сомнение, и даже в том случае, если притязание необоснованно. Например, когда притязания оформлены патентом на полезную модель, выданным без оценки патентоспособности, чем пользуются сегодня многие недобросовестные лица. Существенное значение будет иметь момент, с которого товар должен быть свободным от любых прав или притязаний третьих лиц. Из статьи 41 Конвенции следует, что речь идет не о моменте «заключения договора», а о моменте, когда товар поставлялся продавцом покупателю.

Если, например, в момент заключения договора товар был свободен от прав или притязаний третьих лиц, т.е. при обсуждении вопроса о юридических недостатках вещи или вообще о качестве товара проблема не возникала, но в дальнейшем такие права или притязания возникли, то считается, что продавец не выполнил обязательство, предусмотренное в ст. 41 Конвенции. Однако права третьих лиц, возникшие после поставки, во внимание при заключении договора приниматься не могут. Такие ситуации нужно особо оговаривать при заключении договора, с распределением возможной ответственности между сторонами. В соответствии со ст. 41 Конвенции покупатель может согласиться принять товар, обремененный правами или притязаниями третьих лиц, т.е. отказаться от предъявления требования к продавцу, который не выполнил обязательство поставить товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Конвенция не определяет, в какой форме должно быть выражено это согласие, а лишь предусматривает, что оно может содержаться в самом договоре купли-продажи. Это правило Конвенции следует понимать таким образом, что не требуется, например, какого-либо отдельного заявления о согласии. По мнению ряда авторов, оно может выражаться и в конклюдентных действиях, например, путем принятия товара покупателем без каких-либо оговорок, несмотря на то, что покупатель знает об обременении товара, т.е. о существовании прав и притязаний третьих лиц.

В отношении интеллектуальной собственности обязательство продавца возникает, если в момент заключения договора с покупателем он знал или не мог не знать о наличии прав и притязаний третьих лиц, основанных на интеллектуальной собственности, при условии, что покупатель в момент заключения договора не знал и не мог знать о наличии таких прав. Например, продавец получил от третьего лица уведомление о наличии поданной патентной заявки, патент по которой может препятствовать продаже конкретных товаров, но не уведомил об этом покупателя.

Согласно статье 42 Конвенции продавец обязан поставить товар свободным от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности, о которых в момент заключения договора продавец знал или не мог не знать, при условии, что такие права или притязания основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности:

а) по закону государства, где товар будет перепродаваться или иным образом использоваться, если в момент заключения договора стороны предполагали, что товар будет перепродаваться или иным образом использоваться в этом государстве; или

в) в любом другом случае — по закону государства, в котором находится коммерческое предприятие покупателя.

Обязательство продавца, предусмотренное в предыдущем пункте, не распространяется на случаи, когда:

а) в момент заключения договора покупатель знал или не мог не знать о таких правах или притязаниях; или

в) такие права или притязания являются следствием соблюдения продавцом технических чертежей, проектов, формул или иных исходных данных, представленных покупателем.

Для того чтобы товары не нарушали патентов третьих лиц, они должны обладать **патентной чистотой**. Перед тем, как поставлять товар, нужно проверить, обладает ли изделие, поставляемое в качестве товара, патентной чистотой, т.е. не подпадает ли оно под действие патентов, принадлежащих третьим лицам в стране поставки товара. Товар должен поставляться свободным от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности или другой интеллектуальной собственности. Права или притязания могут быть основаны на патентах, товарных знаках, объектах авторского права и других возможных объектах исключительного права. Когда товар перепродается или иным образом используется в определенном государстве, права или притязания третьих лиц будут регулироваться законодательством по интеллектуальной собственности того государства, где товар будет перепродаваться или иным образом использоваться. При этом имеется в виду, что стороны в момент заключения договора предполагали, что товар будет перепродаваться или иным образом использоваться в этом государстве. Если перепродажа осуществляется в одном и том же государстве, должно применяться право этого государства. Однако товар может перепродаваться из государства продавца в несколько других государств. Если это было известно сторонам, продавец должен принять меры, чтобы использованию товара во всех этих государствах не препятствовало наличие прав третьих лиц в каждом из государств. В данном случае проверка патентной чистоты должна осуществляться с учетом возможной и планируемой перепродаже товаров.

Конвенция устанавливает территориальное ограничение обязательства продавца в отношении свободы товара от прав третьих лиц, основанных на интеллектуальной собственности. Речь идет либо о стране, которая была непосредственно определена в договоре как страна поставки товара, либо о стране местонахождения покупателя. По договору купли-продажи может быть запрещен реэкспорт товара, и продавец может защититься от предъявления к нему третьими лицами претензий в тех странах, куда экспорт товаров не предусматривался и был запрещен по условиям договора. В этом случае ответственность за нарушение прав третьих лиц будет нести покупатель товара,

нарушивший условие договора купли-продажи о территории реализации купленного товара.

Правило об обязанности продавца поставить товар свободным от прав и притязаний третьих лиц не применяется согласно п. 2 ст. 42 Конвенции, если в момент заключения договора покупатель знал или не мог не знать о таких правах или притязаниях.

В отличие от ст. 41 Конвенции, которая освобождает продавца от обязанности поставить товар свободным от прав или притязаний третьих лиц, если покупатель согласился приобрести такой товар, по ст. 42 Конвенции в отношении прав, основанных на интеллектуальной собственности, для освобождения от такой обязанности достаточно одного знания о наличии таких прав. Во втором абзаце п. 2 ст. 42 говорится о случае, когда права и притязания третьих лиц возникли вследствие того, что продавец соблюдал представленные покупателем технические чертежи, проекты, формулы или иные исходные данные.

Можно представить ситуацию, когда товар (продукция) изготавливается по технической документации, рецептам или иным данным покупателя, в которых заложены технические решения, подпадающие под патенты, обладателями которых являются третьи лица. Очевидно, что в этом случае изготовитель продукции по заказу, должен быть освобожден от ответственности по п. 1 ст. 42 Конвенции, однако освобождение от ответственности, тем не менее, не исключает возможности признания изготовителя продукции нарушителем патента.

Смысл изложенного состоит в том, что, если исполнитель изготавливает и продает продукцию по технической документации покупателя, последний сам должен нести финансовые риски при нарушении прав третьих лиц во время изготовления продукции и/или ее упаковки. Наличие лишь технической документации (чертежи, отчеты, проекты и т.п.), не свидетельствует о нарушении исключительного права до момента изготовления (материализации) самого технического средства (продукции, изделия). Однако как только техническое средство, являющее собой конкретное изделие (продукт), будет изготовлено и доведено до стадии, обеспечивающей введение изделия в гражданский оборот или хранение в этих целях, вся сопутствующая техническая документация, по которой было изготовлено изделие, будет служить одним из доказательств состоявшегося правонарушения, выразившегося в таком действии как изготовление без разрешения правообладателя изделия, предназначенного для введения в гражданский оборот, а изготовитель чертежей, если они выполнялись по договору с изготовителем продукции, может быть привлечен в качестве соучастника, способствовавшего установленному правонарушению.

4. Суд по интеллектуальным правам — первый российский специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2012 года № 1580 председателем Суда по интеллектуальным правам назначена Людмила Александровна Новосёлова. 21 января

2013 года Суд по интеллектуальным правам был зарегистрирован в качестве юридического лица. Местонахождение суда – г. Москва.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:

- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;

- об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;

- об установлении патентообладателя;

- о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;

- о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

(в редакции ФЗ от 01.12.2007 № 318-ФЗ, ФЗ от 04.10.2010 № 259-ФЗ
и с комментариями в отношении норм, приведенных в Проекте ГК РФ 2012)

Статья 1345. Патентные права

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право;
- 2) право авторства.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Комментарий к статье 1345

1. Объекты патентных прав. Изобретение, полезная модель и промышленный образец как результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются в качестве

объектов патентных прав, которые в соответствии со статьей 128 ГК РФ являются видом объектов гражданских прав.

Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, подтвержденные патентом на соответствующий объект патентных прав, обозначены термином - патентные права.

Согласно ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего Кодекса. К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II «Право собственности и другие вещные права» Кодекса, если иное не установлено правилами настоящего раздела.

Из этого также следует, что исключительное право по конкретному патенту не зависит от того, кому принадлежит конкретный материальный объект (устройство, механизм, материал, композиция и т.д.), в котором воплощено запатентованное изобретение или другой объект.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены Кодексом (п. 4 ст. 129 ГК РФ).

При этом обратим внимание на то, что согласно п. 1 ст. 1225 Кодекса охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности в патентном праве являются сами изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а не опытно-конструкторские или научно-исследовательские работы, которые представляют собой лишь форму достижения возможного результата в виде созданного объекта интеллектуальной собственности, способного к правовой охране. Девятый Арбитражный Апелляционный Суд в постановлении от 8 февраля 2012 г. № 09АП-31156/2011-ГК по делу № А40-30750/11-26-233 по иску ФГУ "ФАПРИД" к ОАО "ГНПП "Регион" и Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, высказался по данному поводу следующим образом:

«При этом не может быть принято в настоящем деле во внимание заявление истца о том, что запатентованные ответчиком изобретения являются лишь частью, "вкраплением" (использованное представителем истца слово в суде апелляционной инстанции) результатов, полученных при проведении опытно-конструкторских работ, поскольку сами по себе опытно-конструкторские работы результатом интеллектуальной деятельности не являются (ст. 1225 ГК РФ), а представляют собой лишь форму достижения возможного результата в виде создания объекта интеллектуальной собственности, способного к

правовой охране (ст. 772 ГК РФ) и регулируются нормами Главы 38 ГК РФ о договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

2. Автор как субъект патентных прав. Автору объекта патентных прав принадлежит исключительное право, содержание которого определено в ст. 1358 ГК РФ. Автору объекта патентных прав принадлежит право авторства, содержание которого определено в ст. 1356 ГК РФ. Автору объекта патентных прав принадлежат также право на получение патента и право на вознаграждение за использование служебного объекта патентного права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно Проекту ГК РФ 2012 п. 3 статьи 1345 изложен следующим образом:

«В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец.»

Отличие действующей нормы от предложенной по Проекту ГК РФ 2012 состоит в том, что новая норма не содержит ограничения права автора на вознаграждение именно за «использование» служебного изобретения (и других объектов). Вносимое изменение расширяет права авторов на получение вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, что позволяет совершенно законно выплачивать вознаграждение автору-работнику не только при состоявшемся утилитарном использовании, но и за сам факт создания служебного изобретения.

Право на получение патента относится к отчуждаемым правам и первоначально принадлежит автору объекта патентного права в соответствии со ст. 1357 ГК РФ.

Как будет показано далее, под **первоначальной принадлежностью** не рассматривается право автора во всех случаях требовать выдачи патента на свое имя. Законодатель таким образом лишь подчеркнул *примат* автора в получении патента во всех случаях, за исключением тех (например, служебные изобретения), которые прямо оговорены в Кодексе. Достаточно спорная формулировка - «автору объекта патентных прав принадлежит исключительное право», с которой сталкиваются в судах, но законодатель принял ее скорее из стремления поднять значимость автора как субъекта правоотношений, и вряд ли авторы могут во всех случаях требовать предоставления только им исключительных прав и получения патента.

Право на вознаграждение за служебный объект патентного права относится к имущественным правам автора и зависит от конкретных действий работодателя, предусмотренных ст. 1370 настоящего Кодекса. Право на вознаграждение не будет ограничено только вознаграждением за использование, и может предусматривать право на получение вознаграждения за создание объекта патентного права при выполнении работ по договору или по государственному или муниципальному контракту, предусмотренных ст. 1371 и 1373 ГК РФ. Согласно ст. 1372 автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, также выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

Таким образом, во всех статьях ГК РФ (1345, 1370, 1371, 1372 и 1373) прослеживается однозначная концепция – автор любого объекта патентных прав имеет право на вознаграждения вне зависимости от субъекта патентообладания.

Автор объекта патентного права, получивший патент на свое имя, решает вопросы использования объекта патентного права по своему усмотрению и, очевидно, не получает одновременно с получением патента права на вознаграждение за использование. В случае отчуждения такого патента третьим лицам, автор объекта патентного права также не получает «автоматически» права на вознаграждение за использование. Все финансовые отношения должны быть урегулированы в договоре отчуждения патентного права, в котором автор как первоначальный патентообладатель вправе предусмотреть условия выплаты различных видов вознаграждений, при этом в отношении патентообладателя вознаграждение может рассматриваться как доход, а в отношении автора изобретения – авторское вознаграждение.

В споре между патентообладателем - физическим лицом и органами налоговой службы о признании права на использование профессиональных вычетов (ВАС РФ, Определение от 12 марта 2012 г. № ВАС-2548/12), судами установлено, что заявитель использовал свое изобретение для осуществления предпринимательской деятельности и получения доходов в связи с выполнением работ по гражданско-правовым договорам. Указанные доходы не являются авторским вознаграждением. Поэтому суды не нашли оснований для применения пункта 5 статьи 237 Налогового кодекса Российской Федерации.

Возможны различные варианты, но в любом случае автор изобретения, являющийся одновременно патентообладателем, должен просчитывать свои интересы при отчуждении патентного права, в том числе, предусмотреть свои интересы при возможных последующих «многоступенчатых» отчуждениях (уступках) патента. Не исключена ситуация, когда в судебном споре «многоступенчатое» отчуждение патента может быть квалифицировано судом как мнимая или притворная сделка (статья 170 ГК РФ), т.е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. В этом случае сделка в виде «многоступенчатого» отчуждения может быть признана судом ничтожной. Одним из оснований для признания такой сделки притворной могут служить доказательства сохранения изготовления запатентованного продукта или использования запатентованного способа на одном и том же предприятии как производственном комплексе, которое лишь формально изменило свой юридический статус.

Обратим внимание на ситуацию, связанную с «многоступенчатым» отчуждением патентов и выплатой вознаграждения, которая рассмотрена Пермским краевым судом (Апелляционное определение от 13 августа 2012 г. по делу № 33-5993). В определении суда, в частности, отмечено, что согласно условиям заключенных договоров о передаче прав на патент ответчик принял на себя обязательство по выплате процента от выручки от продажи лицензии на данное изобретение. Судебная коллегия соглашается с выводами суда о том, что договор об уступке патента и лицензионный договор представляют собой

различные виды договоров, их заключение влечет различный объем передаваемых прав и различные последствия для авторов. Закон не предусматривает императивную обязанность патентообладателя выплачивать автору вознаграждение при переуступке патента третьему лицу, не содержится такой безусловной обязанности в Законе СССР "Об изобретениях", и в Законе СССР "О промышленных образцах". Судом правильно указано, на основании анализа правовых актов, что законодатель предоставил право работнику (автору) и работодателю определять договорным путем, за что именно и в каком размере работник имеет право на вознаграждение, договоры уступки права на получение патентов от авторов на имя ОАО НПО не предусматривали возможности получения авторами вознаграждения в случае уступки патентов от ОАО НПО другому лицу.

3. Наследование патентных (интеллектуальных) прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (постановление № 9 от 29.05.2012 г.) дал судам ряд разъяснений по вопросам наследования интеллектуальных прав, из которых в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов выделим следующие.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-либо документами, за исключением случаев, когда названное право признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата (например, в соответствии со статьей 1353 ГК РФ).

Принадлежность наследодателю исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, переданный ему по договору об отчуждении исключительного права, подтверждается соответствующим договором, заключенным в письменной форме, который подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности переходят к наследникам в пределах оставшейся части срока их действия, продолжительность которого устанавливается ГК РФ и зависит от вида результата интеллектуальной деятельности, а по истечении соответствующего срока результаты интеллектуальной деятельности – изобретения, полезные модели или промышленные образцы – переходят в общественное достояние (статья 1364 ГК РФ) и могут свободно использоваться в соответствии с ГК РФ любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, перешедшее к нескольким наследникам, принадлежит им совместно. Использование такого результата интеллектуальной деятельности, распределение доходов от его совместного использования, а также распоряжение исключительным правом в указанном случае осуществляются согласно пункту 3 статьи 1229 ГК РФ.

В состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя. В частности:

- право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (пункт 2 статьи 1357 ГК РФ) наследуется на общих основаниях;

- право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику – автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца (абзац третий пункта 4 статьи 1370 ГК РФ), переходит к его наследникам, поскольку договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру является гражданско-правовым. Таким же образом следует разрешать вопросы о наследовании названного права в случаях, когда судом установлено, что положения, которыми определяется выплата вознаграждения, включенные в содержание трудового договора, фактически устанавливают гражданско-правовые обязательства сторон.

Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Комментарий к статье 1346

1.1. Изобретение, полезная модель, промышленный образец как объекты права.

Невозможно дать точное определение изобретения, полезной модели и промышленного образца так, чтобы данное определение служило неким эталоном для всех патентных ведомств и изобретателей.

Казалось, почему не предложить некий эталон, соизмеряясь с которым можно безошибочно утверждать о создании действительно изобретения или иного объекта? Практика показала бесперспективность таких попыток, и в сфере патентного права избрали иной путь решения данного вопроса, состоящий не в оценке – что есть изобретение как таковое, а в выработке ряда условий (критериев), соблюдение которых позволяет признать патентоспособность соответствующего объекта.

Таким образом, патентное право определяет патентоспособность объекта, не вдаваясь в философский спор о том, что человечество должно считать изобретениями, а что – нет.

Например, к изобретениям относят идею, которая делает возможным решение конкретной проблемы в технической области и, в то же время идея как таковая не признается «патентоспособным изобретением» до тех пор, пока не будут показаны конкретные технические решения (средства), позволяющие данную идею осуществить.

В отношении полезных моделей условие изобретательского уровня устанавливается несколько ниже, чем для изобретений, хотя между ними не всегда возможно провести четкую разделительную грань. Последнее подтверждается, в том числе, тем, что при соблюдении определенных условий допускается преобразование поданной заявки на выдачу патента на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение и, соответственно, наоборот. Преобразование поданной заявки на полезную модель в заявку на изобретение имеет смысл, если заявитель после подачи заявки убедился в том, что заявленное им устройство отвечает условию изобретательского уровня, предъявляемого к изобретениям. Преобразование поданной заявки на изобретение в заявку на полезную модель происходит, как правило, после получения заявителем по заявке на изобретение запроса экспертизы, в котором указаны источники информации, не позволяющие признать заявленное устройство как отвечающее условию изобретательского уровня, предъявляемого к изобретениям.

В ряде стран в отношении полезных моделей используется такой критерий патентоспособности как «*изобретательский шаг*», но в российском патентном праве пока нет аналогичного критерия, отвечающего за некий творческий уровень патентуемых полезных моделей. В сравнении с изобретениями, в отношении полезных моделей устанавливается меньший срок охраны, а размер пошлин, взимаемых за патентование полезных моделей, также ниже.

Под промышленным образцом в рассматриваемом контексте понимается орнаментальное или эстетическое внешнее оформление изделия, однако промышленный образец как объект патентного права, должен отвечать установленным национальным законодательством условиям патентоспособности.

Российское патентное право устанавливает следующие условия патентоспособности каждого из объектов патентных прав:

1) изобретение:

- техническое решение, относящееся к продукту или способу;
- новизна;
- изобретательский уровень;
- промышленная применимость.

2) полезная модель:

- техническое решение, относящееся к устройству;
- новизна;
- промышленная применимость.

3) промышленный образец:

- решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства;

- новизна;
- оригинальность.

1.2. Роспатент. В российской структуре органов исполнительной власти выдача патентов, имеющих силу на территории Российской Федерации, возложена на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), осуществляющую функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, а также функции по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности состоит собственно из Роспатента, являющегося центральным аппаратом службы, и двух, подведомственных службе, организаций:

- Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности», далее - ФИПС;
- Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», далее - РГАИС.

2. Территориальный характер исключительного права на объекты патентных прав соответствует ст. 4^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой «патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не входящих в состав Союза».

Это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а именно в том смысле, что патенты, заявки на которые поданы в течение срока приоритета, являются независимыми как с точки зрения оснований признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с точки зрения определения нормального срока их действия.

Уже давно государства-члены Европейского Союза обсуждают создание единого патентного суда и единого патента ЕС, но пока все ограничивается обсуждением и подтверждением правильности общей идеи без принятия каких-либо общих и устраивающих все страны механизмов ее реализации. Во многом вопрос упирается в справедливость распределения патентных пошлин, которые будут поступать за единый патент, т.к. многие страны понимают, что с созданием единого патента ЕС их патентные ведомства теряют все основные оплачиваемые из пошлин функции и, оставшись без финансирования, со временем просто «зачахнут». Кроме того, различное (а часто - прямо противоположное) толкование в судах разных европейских стран норм патентного права и сложившаяся судебная практика пока препятствуют нахождению компромиссного решения.

3. ЕАПВ. Кроме патентов на объекты патентных прав, выдаваемых Роспатентом, на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), функционирующим на основании Евразийской патентной конвенции (ЕПК), которая не предусматривает приема заявок и выдачу патентов на полезные модели и промышленные образцы. Основные различия между российским и евразийским патентным правом, имеющие существенное значение, будут рассмотрены в комментариях к соответствующим статьям.

Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Комментарий к статье 1347

1. Автор - только физическое лицо. Автором объекта патентных прав могут быть только физические лица независимо от их гражданства, местожительства или местонахождения, творческим трудом которых созданы соответствующие объекты патентных прав. Этот, казалось бы, неоспоримый принцип, не всегда соблюдался, и в фондах Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ), которая является структурным подразделением Федерального института промышленной собственности (ФИПС), имеются старые (примерно 60-х гг. прошлого столетия) авторские свидетельства СССР, в которых в качестве «коллективного» автора указаны научно-исследовательские институты, т. е. только юридические лица без указания каких-либо физических лиц. Однако данную ситуацию не следует приравнивать к праву автора не быть указанным в качестве такового в публикациях о поданной заявке или выданном патенте. В последнем случае автор всегда указывается при подаче заявки в ее заявлении.

Иностранцы граждане имеют на территории Российской Федерации такие же права, как и российские граждане, при условии, что законодательство данных стран предоставляет аналогичные права. В отношении применения принципа взаимности проф. Еременко В.И. отметил следующее:

«Следует указать на еще одну особенность действия исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории России. Если в соответствии с ранее действующим патентным законодательством (ст. 36 Патентного закона РФ) иностранные физические и юридические лица пользовались правами, предусмотренными Патентным законом РФ, наравне с физическими и

юридическими лицами России в силу международных договоров Российской Федерации или на основании принципа взаимности, то в настоящее время указание (ст. ст. 1231, 1436) на принцип взаимности изъято из российского законодательства. Сказанное означает, что с 1 января 2008 г. иностранные граждане пользуются правами авторов на территории России наравне с гражданами Российской Федерации без каких-либо ограничений, независимо от того, являются или не являются иностранцы гражданами государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности».

Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, в т.ч. лица без гражданства и иностранные граждане, считаются автором заявленного объекта патентных прав, если не доказано иное. Иными словами, в поданной заявке авторство презюмируется без предоставления каких-либо документов, подтверждающих авторство, но еще в 70-х годах прошлого века при подаче заявки на выдачу патента требовалось представлять отдельный документ под названием – *подписка об авторстве*, в котором авторы клятвенно заверяли, что именно они являются действительными авторами. Потом от такого отдельного документа отказались, но в форме заявления на выдачу авторского свидетельства СССР, тем не менее, предусмотрели «клятву Горациев». Со временем и, особенно при переходе к патентной форме охраны, данный рудимент был из законодательства уже устранен полностью.

Презумпция авторства упрощает процедуру подачи заявки, хотя до сих пор имеет своих противников, требующих представление от авторов при подаче заявки документов, подтверждающих их авторство на заявляемый объект патентных прав, особенно в отношении служебных изобретений. Практика времен СССР показала, что лжесоавторство таким образом не изжить.

Как установлено ст. 1406 ГК РФ, споры об авторстве рассматриваются судом. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. В соответствии со ст. 1356 ГК РФ отказ от права авторства ничтожен.

Верховный суд Российской Федерации в своем решении от 22.04.2009 г. по делу ГКПИ09-431 еще раз подчеркнул, что право авторства не зависит от выдачи патента на изобретение, данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата интеллектуальной деятельности (статья 1347 Гражданского кодекса РФ). В данном же решении Верховный суд Российской Федерации отметил, что признание патента на изобретение частично недействительным в силу статьи 1398 Гражданского кодекса РФ влечет за собой отмену решения Роспатента о выдаче этого патента и выдачу нового патента, что касается только объема предоставления правовой охраны исключительного права и не затрагивает право авторства.

2. Изменение состава авторов. В практике ведения дел с Роспатентом имеют место случаи, когда после подачи заявки на выдачу патента или после выдачи патента заявитель и все авторы обращаются с заявлением внести изменения в состав авторов. Таким обращениям не следует удивляться, т.к. взаимоотношения между авторами, оценка их

творческого труда не всегда поддаются разовому осмыслению. Чем дольше длится творческий процесс по созданию объекта патентных прав, когда от идеи или постановки задачи до конкретного воплощения в реальный объект техники проходят иногда годы, тем сложнее сразу и однозначно определить или даже вспомнить всех действительных соавторов созданного объекта патентных прав.

Ранее, рассматривая заявление об изменении состава авторов, Роспатент вносил соответствующие изменения, если по заявке еще не принято решение о выдаче или об отказе в выдаче патента. Если заявление поступало после вынесения экспертного решения, Роспатент отказывал в его удовлетворении и предлагал заявителю и авторам решить поставленный вопрос в судебном порядке. Данная позиция неоднократно подвергалась критике с объяснением того, что не во всех случаях изменение состава авторов после вынесения решения по заявке должно решаться в суде. Но Роспатент не шел навстречу, пока, наконец, суд не поставил точку в данном споре о принципиальной возможности изменения состава авторов, минуя участие суда. Роспатенту было предписано внести соответствующие изменения в состав авторов.

В судебном решении было указано, что из представленных в суд и Роспатент документов видно, что включаемый автор является соавтором изобретения, и факт его творческого участия подтверждается как всеми соавторами, так и правообладателем патента, спор об авторстве между соавторами, а также между патентообладателем и авторами отсутствует, и по существу заявителем, не указавшим одного из авторов, при подаче заявки была допущена ошибка, и обращение правообладателя для ее исправления является правомерным. Возможность исправления очевидных и технических ошибок не ограничена сроками, и нет нормы, запрещающей в административном порядке вносить исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент в любое время.

Обратимся к истории и напомним, как поступал Комитет по делам изобретений и открытий СССР в шестидесятые годы прошлого века, сталкиваясь с вопросом изменения состава авторов хотя бы в случае поступления заявления о дополнении состава авторов.

«В практике иногда встречаются случаи, когда автор или соавторы изобретения ставят вопрос о признании соавторства за лицами, которые ранее не были указаны в заявке. Просьба о включении новых лиц в число авторов уже заявленного предложения свидетельствует о нарушении установленного порядка по оформлению заявки. Однако, поскольку в данном случае никакого спора об авторстве не возникает, судебные органы не принимают эти дела к рассмотрению.

Такая просьба рассматривается Комитетом по представлении письменного заявления авторов изобретения о дополнительном включении в качестве соавтора (соавторов) нового лица (лиц) и при согласии последнего на это включение. Если Комитет сочтет объяснения причин невключения в заявку одного из создателей изобретения заслуживающими внимания (например, он тяжело болен или был в длительной командировке и т.п.), вопрос решается положительно. Если у Комитета возникает опасение, что поданное заявление скрывает принудительное соавторство или обстоятельства, вызвавшие просьбу о включении в заявку других соавторов, являются

недостаточно ясными, ходатайство отклоняется. В этом случае заинтересованные лица вправе обратиться в суд».

Напомним, как толковал суд наличие спора об авторстве на изобретение:

«...спор об авторстве имеет место тогда, когда истец ссылается в обоснование авторства на заимствование ответчиком созданного им технического решения из неопубликованных материалов, например, в процессе разработки либо в результате ознакомления с решением иным путем».

Из изложенного следует вывод - если нет спора об авторстве, вопрос внесения изменений в состав авторов может быть разрешен не в судебном, а **в административном порядке**.

Разве исключена возможность ошибки в указании действительного состава авторов, особенно в случаях подачи заявки работодателем, и почему не дать возможность работодателю и авторам урегулировать этот вопрос без обращения в суд, не обостряя отношения между ними? Разве подобная ситуация с ошибкой в указании состава авторов не может возникнуть при подаче заявки непосредственно авторами, расписавшимися в заявлении?

Опять же подчеркнем, что речь идет только о ситуации, когда какого либо спора и разногласий между авторами в их причастности к созданию конкретного изобретения нет. Понятно желание Роспатента избежать участия в *разбирательствах* между авторами, но речь идет не о спорах, которые разрешаются только в судебном порядке. Нужно отделять ситуацию, когда имеет место единогласное волеизъявление авторов об изменении их состава, от ситуации, когда между авторами возник спор об авторстве.

Заявление об исправлении документов заявки в части изменения состава авторов подается в Роспатент, как правило, именно при согласии всех заинтересованных сторон: как заявителя или патентообладателя, так и всех членов уточненного состава авторов. В иных случаях, при наличии действительного спора об авторстве обращаться нужно не в Роспатент, а в суд.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 7 февраля 2007 г. по делу № А40-72020/06-15-607 интересно тем, что исковое заявление было подано в суд не в связи со спором об авторстве и не в связи с установлением юридического факта, а было обжаловано бездействие Роспатента в связи с его отказом внести соответствующие исправления в документы заявки.

Самым важным итогом данного спора является констатация судом правомерности обращения заявителя и авторов именно в Роспатент для исправления ошибки в составе авторов. По указанному делу Роспатент безоговорочно 22 июня 2007 года исполнил решение суда, который не рассматривал ни спор об авторстве, ни заявление об установлении юридического факта.

К чести Роспатента отметим, что изложенная выше позиция в отношении возможности изменения состава авторов в административном порядке, доведенная нами до руководства Роспатента, была полностью воспринята и нашла отражение в принятом Административном регламенте в пункте 12.4.6. «Рассмотрение заявления об изменении,

связанном с исправлением очевидных и технических ошибок в сведениях реестра, допущенных заявителем в ранее представленных документах»:

в случае ошибки в указании состава авторов, в результате которой один или несколько авторов не были указаны в качестве таковых и/или ранее в качестве авторов были указаны лица, не являющиеся таковыми, и отсутствует спор между всеми указанными лицами, - документ, подтверждающий отсутствие спора, подписанный всеми перечисленными лицами, из которого следует, что они подтверждают наличие допущенной ранее ошибки и творческое участие лиц, которых следует указать в качестве авторов.

Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса.

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Комментарий к статье 1348

1. Соавторы. Если в создании объекта патентных прав участвовало несколько лиц, все они считаются авторами (соавторами) независимо от степени творческого участия конкретного автора в создании общими усилиями объекта патентных прав. Каждый из соавторов теперь вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Из буквального прочтения нормы следует, что каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите только своих прав на объект патентных прав.

К своим правам конкретного соавтора можно определенно отнести только право его авторства, в то время как право на получение патента соавторами, равно как исключительное право, основанное на таком патенте, не могут рассматриваться как отдельное право каждого из соавторов. Двумя последними правами они могут пользоваться только совместно.

Право соавтора *использовать* объект патентных прав по своему усмотрению может быть реализовано только в случае, если соавторы являются одновременно и патентообладателями, т.к. исключительным правом, предусматривающим в том числе право на использование объекта патентных прав, наделен только патентообладатель, п. 4 ст. 1358 настоящего Кодекса. Данное условие подлежит выполнению и при заключении между соавторами соглашения об использовании запатентованного объекта патентных прав.

Согласно п. 3 ст. 1229 ГК РФ доходы от совместного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности распределяются между всеми правообладателями. Согласно комментируемой статье доходы между всеми соавторами разделяются поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное долевое распределение получаемого дохода. Соавторы объекта патентных прав самостоятельно определяют степень творческого участия конкретного автора и его долю в вознаграждении, в т.ч. платежей при отчуждении патентных прав или получаемых по лицензионному договору.

2. Кто не признается соавтором. Не признаются соавторами объекта патентных прав лица, которые оказали автору (авторам) только техническую помощь, труд которых не связан с личным творческим трудом, в результате которого созданы соответствующие объекты патентных прав, ст. 1228 ГК РФ. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

К такой технической помощи, например, относятся:

- выполнение чертежей и изготовление образцов по представленным автором материалам;
- выполнение расчетов и иных, определяемых заданием на проектирование, работ по созданию объекта патентных прав;
- проведение экспериментов при создании объекта патентных прав и над созданным объектом патентных прав, результаты которых не приводят к обнаружению новых технических или художественно-конструкторских решений, включаемых в разрабатываемый объект патентных прав;
- подбор информационных, справочных и иных подобных материалов, необходимых автору при создании объекта патентных прав;
- осуществление контрольных и организационных функций при выполнении соответствующих работ.

Не потеряло актуальности и имеет юридическое значение в отношении объектов патентных прав, предусмотренных в ГК РФ, постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими

предложениями и промышленными образцами», в котором определены условия, определяющие основания для соавторства в отношении изобретений и в соответствии с которым участие каждого лица в создании изобретения определяется его участием в разработке признаков, включенных в формулу изобретения при подаче заявки.

3. Изменение соавторов при изменении патентной формулы. К данному механизму установления соавторства следует подходить осмысленно, т.к. при корректировке формулы изобретения в процессе экспертизы часть признаков может быть исключена из формулы изобретения, что не должно рассматриваться как обязательное основание для изменения состава авторов путем исключения тех из них, которые принимали участие в разработке именно исключенных из формулы признаков.

В практике экспертизы времен СССР был случай, когда в поданной заявке формула изобретения содержала несколько независимых пунктов на группу изобретений, при этом в заявлении по применявшейся в то время форме были представлены сведения о степени творческого участия каждого из четырех соавторов, при этом в отношении изобретения по последнему независимому пункту формулы (один из вариантов изобретения) был указан автором только один изобретатель Марков В.А. В процессе экспертизы было установлено, что присутствие в заявленной группе изобретений варианта исполнения по последнему пункту нарушает принцип единства изобретения, и рекомендовано подать выделенную заявку. Данный вариант изобретения был оформлен выделенной заявкой с испрашиванием приоритета по первой заявке, при этом автором в выделенной заявке был указан только автор Марков В.А., с указанием обстоятельств того, что в первой заявке именно он указан единственным автором в отношении данного изобретения, относящегося к текстильным лентам для гашения ударных нагрузок.

После недолгих раздумий, экспертиза вынесла решение о выдаче авторского свидетельства по выделенной заявке с сохранением приоритета и указанием единственного автора Маркова В.А. Дело касалось авторских свидетельств СССР, выданных по заявкам № 19800318/12, 2896325/28-12 и № 3227234/28-12, последняя из которых была признана выделенной из первой с сохранением приоритета от 29.12.1980 и присвоением авторскому свидетельству СССР № 937558 государственной регистрации.

Как представляется, это был пока единственный случай в практике экспертизы, когда состав авторов был изменен столь необычным способом, но, по сути, полностью отвечающем условию – автора изобретения определяет конкретное творческое участие.

4. Право на самостоятельную защиту прав. Пунктом 4 ст. 1348 определено, что каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Обратим внимание на решение от 02.03.2009 г. № ГКПИ09-47 Верховного Суда Российской Федерации, в котором дано разъяснение о том, что не только каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, но и каждый из патентообладателей обладает таким правом, независимо от того, является ли он одновременно соавтором изобретения.

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно; распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное; распоряжение правом на получение патента на изобретение осуществляется авторами совместно; каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение; если обладателями патента на одно изобретение являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 ГК РФ независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной собственности (пункты 2, 3 статьи 1229, пункты 3, 4 статьи 1348, пункт 4 статьи 1358 Кодекса).

Кодекс, предусмотрев совместное распоряжение принадлежащим нескольким лицам правом на результат интеллектуальной деятельности независимо от того, кто из патентообладателей является автором изобретения, в других нормах использует термин "патентообладатель" во всех случаях, в том числе, когда обладателями патента на одно изобретение являются два и более лица, отношения между которыми урегулированы вышеперечисленными нормами (например, статьи 1362, 1365, 1368 Кодекса). Воспроизведение в оспариваемых правовых нормах этого термина, применяемого с соблюдением общих правил, определяющих взаимоотношения между всеми патентообладателями, основано на нормах Гражданского кодекса РФ и не противоречит им. В частности, каждый патентообладатель (его представитель) вправе самостоятельно участвовать в заседании коллегии палаты по патентным спорам Роспатента, в том числе и при отсутствии у него доверенности от остальных патентообладателей.

Статья 1349. Объекты патентных прав

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

4. Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Комментарий к статье 1349

1. Закрытый перечень объектов. В п. 1 комментируемой статьи представлен закрытый перечень объектов патентных прав, относящихся к таким результатам интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере как изобретения и полезные модели, и к таким результатам интеллектуальной деятельности в сфере дизайна (художественного конструирования) как промышленные образцы. Иные объекты, например, рационализаторские предложения, в данный перечень не входят и нормами Кодекса не регулируются.

В Проекте ГК РФ 2012 в пункте 1 действующей нормы слова «художественное конструирование» заменены на слово – «дизайн», а пункте 4.1. отмечено, что кроме способов клонирования человека не может быть объектом патентного права также и *клон* человека.

2. Секретные изобретения. В пунктах 2 и 3 комментируемой статьи установлены пределы действия патентного права по настоящему Кодексу.

В отношении правовой охраны и использования секретных изобретений дана отсылка к ст. 1401 - 1405 ГК РФ и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

Если в отношении промышленных образцов такое исключение оправдано, т.к. вряд ли возможно сохранить в секрете внешний вид изделия, который при использовании изделия не может быть скрыт, то в отношении полезных моделей такое обоснование не подходит. Скорее, тем самым законодатель подчеркнул, что государственную тайну не должны составлять объекты с невысоким изобретательским уровнем, к каковым относятся полезные модели, хотя это и не всегда так.

3. Исключения из патентной охраны объектов, в т.ч. объектов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Из п. 4 комментируемой статьи следует, что из сферы патентной охраны изъяты способы клонирования человека, а согласно изменениям по Проекту ГК РФ 2012, и его клон, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях. Но не исключены из патентной охраны способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами. Кроме того, из патентной охраны не исключены клеточные эмбриональные линии, применяемые в медицинских целях, способы их получения и использования.

Из сферы патентной охраны исключено любое решение, относящееся к изобретению, полезной модели или дизайну как промышленному образцу, если оно квалифицируется как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали. Отказ в предоставлении патентной охраны таким решениям преследует цель предотвратить возникновение общественных беспорядков или преступного поведения в обществе, которые могут быть спровоцированы использованием такого изобретения. Принципы гуманности и морали относятся к нравственным категориям, оценка которых также весьма неоднозначна. Общественные интересы не имеют однозначно очерченных вечных критериев и отношение к различным решениям со стороны общества может со временем меняться в любую сторону.

Например, многие страны признали антигуманным применение противопехотных мин, отрывающих нижние конечности и калечащих людей, но конструкции таких мин не исключены из сферы патентования. Достаточно не приводить в описании изобретения те последствия использования мин, которые могут вызвать в обществе отрицательный резонанс. В таком случае описание мины как некоего взрывного устройства военного назначения будет оценено на патентоспособность по обычным критериям. Конструкции подобных мин классифицируются по МПК F42В 23/10 – мины противопехотные и по МПК F42В 23/16 – мины наземные «прыгающие», взрывающиеся после вылета из земли.

Легко квалифицировать решение как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали, если в назначении или реализуемой функции объекта патентования непосредственно и в явном виде указано такое противоречие, но на практике такое встречается крайне редко. Вряд ли кто подаст заявку на выдачу патента на изобретение под названием – *устройство для изготовления фальшивых денежных знаков.*

ГК РФ не содержит нормативно-правового определения понятий: общественный интерес, принципы гуманности и морали. Противоречие общественным интересам определяется как противоречие добрым нравам, т.е. требованиям морали.

Во времена СССР, согласно действовавшего в тот период Положения об изобретениях, в качестве последних не охранялись решения, противоречащие «социалистической морали». С принятием Патентного закона РФ в 1992 г. приставка – «социалистической» была изъята из соответствующей нормы.

Исключение из охраны способов клонирования человека и его клона, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях, может быть обусловлено, в том числе и тем, что такие решения могут рассматриваться как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. В этой связи отметим, что изобретения и полезные модели, относящиеся к устройствам, которые предназначены непосредственно для осуществления способов клонирования человека, способов модификации генетической целостности человека, для использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях, также будут рассматриваться как решения, противоречащие общественным интересам, принципам

гуманности и морали.

При этом отметим, что сегодняшняя квалификация данных решений как противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, предопределяет невозможность их рассмотрения как объектов патентных прав, но не препятствует проведению соответствующих научных исследований, которые могут быть разрешены или запрещены только специальным федеральным законом.

Нужно отметить, что в отношении изобретений и полезных моделей, которые представляют собой устройства, не всегда можно по внешнему виду установить, противоречит ли данное устройство общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Так, например, одно и то же устройство, представляющее собой стол для укладки животного, узлы крепления его конечностей к столу, электрический разрядник тока с клеммами для крепления к конечностям животного, регулятор напряжения тока и приборы для контроля электрических параметров, может рассматриваться как противоречащее указанным принципам, если оно будет обозначено как устройство для причинения мучений животному электротоком и, не будет рассматриваться таковым, если оно будет обозначено как устройство для исследования рефлексов животного на воздействие электрического тока.

В отношении промышленных образцов проще установить противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали, т.к. достаточно оценить внешний вид изделия и по его восприятию сделать соответствующий вывод.

Например, если в качестве промышленного образца заявлен предмет религиозного культа, выполненный так, что его восприятие вызывает возмущение верующих, при этом совершенно достаточно для отказа в выдаче патента, если такой промышленный образец будет вызывать отрицательные эмоции и возмущение только у одной из религиозных конфессий.

Обратим также внимание на положение статьи 4 quater Парижской конвенции, согласно которой «в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». Поэтому ограничения или сокращения на территории России продажи продукта (изделия), в котором может быть воплощено заявленное изобретение или полезная модель, равно как и промышленный образец, не могут служить основанием для признания заявленного объекта патентных прав противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали за исключением случаев, когда ограничения продаж выражены в форме прямого запрета на использование (реализацию) на территории России именно такого продукта как противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями:

- 1) открытия;*
- 2) научные теории и математические методы;*
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;*
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;*
- 5) программы для ЭВМ;*
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.*

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;*

2) топологиям интегральных микросхем.

Комментарий к статье 1350

1.1. Виды патентуемых продуктов. К *устройствам* относятся конструкции и изделия, предназначенные для выполнения утилитарных функций, например, машины, механизмы, электроприборы и т.д.

Под *устройством* понимается продукт человеческого труда, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, проявляющейся при использовании такого продукта, в том числе при его использовании в другом продукте.

Устройства условно можно разделить на два типа:

- устройства определенного назначения, которые реализуют во время работы некие процессы, происходящие в самом устройстве, например, движение рабочих органов по заданному закону в рычажном механизме или возбуждение электрического тока в индукционной катушке и т.д.

- устройства определенного назначения, которые выполняют свою утилитарную функцию в силу своей формы, например, весовая гиря или обычный столовый нож или вилка.

Для устройств первого типа характерно описание их работы (функционирования), для устройств второго типа – принципа их использования, т.к. непосредственной работы сами эти устройства не осуществляют.

К *веществам* относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К *штаммам микроорганизмов* относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К *линиям клеток растений или животных* относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К *генетическим конструкциям* относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

1.2. Техническое и не техническое решение. В п. 1 комментируемой статьи дан исчерпывающий перечень объектов изобретений, обозначаемых двумя категориями – продукт и способ, общим для которых является указание на характер решения - *техническое*. Тем самым из сферы патентной охраны исключены другие искусственно созданные решения, не являющиеся техническими.

К не техническим решениям относятся, например, заявленные как таковые:

- методы и системы организации и управления хозяйством (планирование, финансирование, снабжение, учет, кредит, бухгалтерия, прогнозирование, нормирование, и т.п.);

- условные обозначения, воспринимаемые по семантике (например, дорожные знаки и маршруты, коды, шрифты и т.п.), расписания, правила (например, правила игры, уличного движения, судоходства и т.п.);

- методы и системы воспитания, преподавания, обучения, дрессировки животных, грамматические системы языка, системы информации, классификации, конъюнктурных и иных исследований, системы обработки и упорядочения документации, системы математических построений и преобразований, методы расчетов, научных разработок, проектирования и т.п.;

- проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территории (населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, парков и т.п.);

- собственно научные открытия, научные теории, основные положения науки, не решающие технически какой-либо конкретной задачи.

Общий подход к оценке патентоспособности перечисленных объектов должен состоять в том, что исключению подлежат только те из них, которые заявлены *как таковые*, и эксперт должен, не обращая внимания на форму или вид формулы изобретения, анализировать ее сущностное содержание по всем признакам, а не только по фрагментам признаков из формулы. Эксперт должен рассматривать заявленный объект как единое целое, обладающее техническим характером, который должен быть сформулирован в заявке. Если такого единого целого объекта нет, то, несмотря на всю казуистику заявленной формулы изобретения, объект не будет отнесен к патентоспособным изобретениям. Анализ подобных ситуаций, например, при квалификации условных обозначений, представлен в статье. Мотивации, изложенные в данной статье, абсолютно актуальны и в настоящее время.

В подаваемых заявках на изобретения, особенно относящихся к сфере деятельности бизнеса (методы и системы организации и управления хозяйством) патентные формулы часто включают признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа, например, технические средства и иные предметы хозяйственной деятельности. Однако упоминание в патентной формуле таких технических средств и приемов работы с ними не определяет возможную патентоспособность заявленного объекта как технического решения в целом. Такая же ситуация имеет место в патентных формулах на правила игр, предусматривающие использование определенного спортивного инвентаря и установленное правилами поведение игроков, в патентных формулах на правила и методы интеллектуальной деятельности, заявляемые в виде неких способов.

Понятие *техническое решение, относящееся к продукту*, выводит из сферы патентной охраны природные продукты, ранее не известные, но найденные (обнаруженные).

Получаемый результат считается не имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключается в занимательности и зрелищности.

В отношении решений, касающихся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей и/или обеспечивающих занимательность и зрелищность, следует учитывать возможность одновременного восприятия внешнего вида изделия в целях удовлетворения эстетических потребностей и проявления технического результата теми же признаками, характеризующими техническое решение как изобретение. Например, объектом изобретения является прозрачная леденцовая карамель, характеризующаяся тем, что она содержит определенное количество пузырьков воздуха, что придает привлекательный внешний вид карамели, когда она погружена в коктейль за счет преломления лучей света, проходящих через пузырьки. Обеспечение преломления лучей света в пузырьках является тем техническим результатом, который предопределяет отнесение данного объекта к техническим решениям, а не к внешнему виду изделия, хотя внешний вид «играющей» в лучах света карамели является конечной утилитарной целью создания такого объекта.

Изобретение должно иметь технический характер, определяющий возможность его соотнесения к области техники для разрешения какой-либо технической проблемы, и при этом изобретение должно иметь технические признаки, отражаемые в патентной формуле. Такие условия предусмотрены в Руководстве по проведению экспертизы ЕПВ (часть С, глава 4 «Патентоспособность», п. 1.2 (ii)), 2010 г.

Изобретение должно иметь технический характер, определяющий возможность его соотнесения к области техники для разрешения какой-либо технической проблемы, и при этом изобретение должно иметь технические признаки, отражаемые в патентной формуле.

Технические характеристики на примере устройства – это сумма его конструктивных признаков и обеспечиваемых ими технических результатов. Если объект не характеризуется конструктивными признаками, не может быть и технических результатов, являющихся следствием совокупности конструктивных признаков.

В отношении способа приведем пример, ранее рассмотренный на стр. 174-175 в публикации. Для исключения возникновения резонанса, приводящего к разрушению мостов, существует правило для частей военнослужащих проходить мост не строевым чеканным шагом, а по команде – вольно, то есть так, как перемещается по мосту обычное население. В последнем случае не возникает явления резонанса, поскольку период

свободных (собственных) колебаний моста будет далек от периода свободных колебаний нестроевого шага отдельных военнослужащих.

Наличие технического результата – исключение явления резонанса моста как физического явления – очевидно. Его непосредственная причинно-следственная связь с объектом – способом прохождения частей военнослужащих по мосту – также существует, однако отсутствует использование средств техники для достижения этого технического результата. Поэтому способ прохождения частей военнослужащих по мосту нельзя признать принципиально охраняемым изобретением, относящимся к объектам техники, так как такой способ представляет собой предусмотренное уставом правило для военнослужащих, предусматривающее определенный порядок передвижения по мосту.

Усложним рассмотренную задачу с резонансом и смоделируем принципиально охраноспособный способ (без анализа условий патентоспособности) за счет введения средств техники. Формула изобретения такого объекта может характеризоваться следующей совокупностью существенных признаков.

«Способ проведения моторизованной колонны самоходной военной техники через мост, характеризуемый тем, что перед вступлением на мост моторизованную колонну перестраивают, последовательно располагая единицы военной техники по ходу движения колонны так, что единицы военной техники, отличающиеся между собой мощностью двигателя и массой, располагаются в смешанном порядке, а после прохождения моста колонну военной техники формируют в изначальный порядок, при котором каждый вид единиц военной техники группируется в самостоятельную колонну».

В таком изложении признаков, рассмотренный выше способ предусматривает решение конкретной технической проблемы (исключение разрушения моста при прохождении колонны) и представляет собой техническое решение, характеризуемое техническими признаками, обеспечивающими исключение возникновения явления резонанса в конструкциях моста.

За рубежом активно обсуждается целесообразность патентования методов предпринимательства (по нашей терминологии - методы организации и управления хозяйством), и во многих случаях делается вывод о том, что сложность ограничения патентных притязаний таких изобретений будет скорее подавлять, чем поощрять свободную конкуренцию, и патентное законодательство не располагает достаточными механизмами для оценки правильного баланса между стимулирующей инновации патентной монополией и требованиями свободной конкуренции.

Условными примерами нетехнических решений могут служить:

1) *«Способ игры в бильярд, при котором на стол выкладывают 16 шаров, игроки с помощью кия играют (бьют) любым шаром в шар, засчитывают любой шар как бы он ни упал в лузу после удара, разрешают класть «свой» шар от «чужого» и наоборот, причем игру ведут до попадания в лузу первых 8 шаров, отличающийся тем, что каждый игрок при наступлении своей очереди игры наносит удары в «свой» шар тем видом удара из числа известных в бильярде, который ему разрешает соперник, при этом соперник не в*

праве назначать явно неправильный удар, а играющий может любой назначенный соперником удар заменить только на клапшотос, накат или оттяжку».

2) «Указатель обменного курса валют, содержащий визуальную воспринимаемую информацию об условиях купли-продажи основных мировых валют, **отличающийся** тем, что дополнительно включает сведения об адресах и графике работы вблизи расположенных обменных пунктов, принимающих клиентов круглосуточно, а также телефоны службы спасения».

3) «Способ обучения иностранным языкам, при котором обучающийся изучает алфавит, грамматику и практикует разговорную речь, **отличающийся** тем, практику разговорной речи обучающийся проходит в стране, население которой большую часть своей жизни проводит в карнавальных шествиях и им подобных зрелищных мероприятиях, при этом обучающийся в первую очередь изучает песенный фольклор местного населения и разговорную речь в пивных ресторанах, после чего составляет опросный лист, в который включает вопросы типа «Понимаете ли вы меня?», и задает эти вопросы разным представителям страны пребывания, причем при положительном ответе на заданные вопросы обучающийся делает вывод о частичном освоении изучаемого языка, меняет задаваемые вопросы и проводит опрос до тех пор, пока интуиция и состояние наличных средств не подскажут ему о целесообразности прекращения обучения и возвращения на родину».

Если способы игр, подобные приведенному в примере оценивать только по характеристике способа как объекта изобретения, нельзя будет вынести корректное решение об отказе в выдаче патента. **Способ как объект изобретения** - это процесс выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Если с этих позиций оценить способ игры в бильярд, то можно отметить, что к действиям над материальным объектом можно отнести удары в шары, а к действиям, осуществляемым с помощью материальных средств, отнести удары, осуществляемые с помощью кия, при этом процесс выполнения перечисленных действий заключается в определенной последовательности нанесения названных ударов. Доказывать отсутствие способа и спорить о том, является ли любой способ правилом, а любое правило как последовательность каких-либо действий или предписаний – способом, не имеет смысла.

При рассмотрении подобных изобретений в первую очередь нужно установить наличие технического решения, и только после этого оценивать способ по его характеристикам (признакам).

Если с этих позиций рассматривать способ игры в бильярд, способ игры в теннис, способ игры в карты и им подобные способы, можно утверждать, что они не представляют собой *технического решения*.

Этого достаточно для отнесения таких объектов к принципиально непатентоспособным. Если поставленная задача будет решаться не с помощью средств техники, то, независимо от полученного результата, заявленный объект не должен быть отнесен к категории технических решений.

В проекте Руководства по экспертизе заявок на изобретения, размещенном на сайте Роспатента в 2010 г., были приведены два примера способов, которые, по мнению разработчиков проекта Руководства, наряду с вычислительными операциями включают и действия над материальным объектом, но не могут быть признаны патентоспособными т.к. не обеспечивают достижение технического результата.

Первый пример:

«Способ краткосрочного прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, заключающийся в том, что в качестве начального прогноза принимают среднее арифметическое значение статистических показателей урожайности за предыдущие четыре года, а прогнозное значение урожайности на следующий год (P_t) определяют путем сопоставления фактических и прогнозных значений не менее, чем за три последовательных года согласно выражению:

$P_t = P_{t-1} + \alpha(y_{t-1} - P_{t-1})$, где y_{t-1} - фактическое значение урожайности предыдущего года;

P_{t-1} - прогнозное значение урожайности предыдущего года; α - эмпирический коэффициент».

Второй пример:

«Способ краткосрочного прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, заключающийся в том, что создают базу данных урожайности за предыдущие годы, выбирают из указанной базы данных показатели урожайности за последние несколько лет и рассчитывают прогнозное значение урожайности на компьютере, причем в качестве начального прогноза принимают среднее арифметическое значение показателей урожайности за предыдущие несколько лет, а прогнозное значение урожайности на следующий год (P_t) определяют путем сопоставления фактических и прогнозных значений не менее, чем за три последовательных года согласно выражению:

$P_t = P_{t-1} + \alpha(y_{t-1} - P_{t-1})$, где y_{t-1} - фактическое значение урожайности предыдущего года; P_{t-1} - прогнозное значение урожайности предыдущего года; α - эмпирический коэффициент».

Должен заметить, что в формулах изобретений приведенных примеров нет ни одного признака объекта изобретения – способа, отвечающего условию осуществления действия над материальным объектом с помощью материальных средств. Не любое действие, выраженное в форме глагола, отвечает этому условию. Например, сочетание слов - «суммируют данные о поступлении заявок в Роспатент за последние 10 лет и дифференцируют их по странам мира» не является *действием над материальным объектом с помощью материальных средств*. Поэтому некорректно утверждение в п. 3.3.3. проекта Руководства о том, что «Формально можно говорить о том, что заявленное решение охарактеризовано не только расчетными операциями, характеризующими метод расчета, но и действиями над материальным объектом». В приведенных способах оперируют не действиями патентоспособного способа в указанном выше контексте, а оперируют цифрами в различной их интерпретации и действиями над цифрами. Именно

отсутствие действий как признаков способа приводит к невозможности достижения какого-либо технического результата, а последнее является следствием, а не причиной отрицания отсутствия технического решения.

По данному поводу в Роспатент были направлены замечания к проекту названного Руководства, которые были приняты, и в текст п. 3.3.3. действующего Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 г. № 87, данные примеры не включены.

1.2.1. Правоприменительная практика. В решении Палаты по патентным спорам, поддержавшим решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005106126/12, дана оценка технического результата и его влияния на принятое решение в отношении изобретения, пункт первый формулы изобретения которого изложен следующим образом:

«Способ рекламирования, характеризующийся тем, что сбор информации об объекте рекламы производят вручную или по каналам связи, обрабатывают ее и заносят в устройство для хранения информации, например, базу данных, одновременно создают сайт и предоставляют право доступа на него рекламодателю, которому присваивают индивидуальный пароль, при этом размещают информацию об объекте рекламы на оптическом носителе на компакт-диске, причем информацию об объекте рекламы предоставляют последовательно в виде текстовой и/или графической и/или анимационной информации, а также управляют объектом рекламирования в режиме интерактивной анимации, а затем распространяют упомянутые действия на элементы объекта рекламы, заполненный оптический носитель тиражируют и рассылают потенциальным пользователям».

В описании заявки сказано, что решаемая техническая задача заключается в создании способа рекламирования, позволяющего предоставить рекламируемый продукт в виде, дающем потребителю возможность увидеть все лучшие признаки качества и достоинства товара и услуги, а также высокий уровень достоверности информации, а достигаемый технический результат заключается в повышении эффективности и качества предоставляемого рекламного продукта.

Отказное решение экспертизы ФИПС мотивировано тем, что предложение заявителя представляет собой действия организационного характера, а указанный в заявке результат обусловлен лишь содержанием и формой представления информации.

В решении Палаты по патентным спорам по данному мотиву отмечено следующее.

Результат, заключающийся в повышении эффективности действия рекламы и ее качества, не может быть отнесен к техническим результатам, т.к. не представляет собой характеристику технического эффекта, явления или свойства, а определяется лишь видом и формой подачи информации, субъективно воспринимаемой потребителем. Любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при распространении рекламной информации, записанной на носитель, или при считывании с носителя данной информации, и, вопреки мнению лица, подавшего возражение, не является техническим

только вследствие факта применения продукта. Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

1.3. Техническое решение и электрические сигналы, различные излучения и поля. Существенные признаки электрического и ему подобного сигнала (характеристики и параметры) проявляются только во времени, что должно являться определяющим при установлении совокупности существенных признаков, определяющих объект патентования – способ или продукт. Совокупность существенных признаков в формуле изобретения может в большей мере характеризоваться признаками (характеристиками) сигнала как процесса во времени, но одновременное наличие в патентной формуле признаков, характеризующих продукт как вещный объект, позволяет выдавать патенты непосредственно на объект - продукт, а не только на объект - способ.

В статике сигнал или поле как материальный объект не проявляются. Магнитное поле равномерно движущейся частицы есть ее свойство. Движущаяся частица есть источник или носитель своего магнитного поля (или свойства). Частица движется относительно наблюдателя; наблюдатель регистрирует (измеряет, наблюдает) магнитное поле частицы. Если же частица покоится, то магнитное поле отсутствует. При этом свойство не может превращаться в материальный объект.

Когда частица покоится, то магнитное поле не проявляется (отсутствует), и оно (поле) не превращается в материальный объект. Вряд ли кто будет возражать против того, что свойство не переходит в материальный предмет, так сказать «не прячется в нем до поры до времени». Но из этого вовсе не следует вывод о том, что возбужденное поле, проявляющее в какой-то период времени свои свойства, не является в этот период времени материальным объектом.

Как справедливо отметил в своей публикации Линник Л.Н. - «Для целей патентования информацию можно определить как материальную категорию, отражающую, фиксирующую и характеризующую степень упорядоченности материи и/или целенаправленной организации материального мира, определяемую в том числе количественными характеристиками с возможностью фиксации на материальных носителях и многократного ее воспроизведения. Однако если эта гипотеза неприемлема, для характеристики операций по преобразованию информации следует использовать возможность ее материализации в виде совокупности адекватных информации электромагнитных сигналов, материальный характер которых не вызывает сомнения».

Широким по объему прав может быть *патент на носитель записи сигнала*, охарактеризованный параметрами (свойствами) сигнала, которые носитель должен с помощью соответствующих систем формировать. Носитель записи как отдельный признак будет во многих случаях известным, но в совокупности с другими существенными признаками (характеристиками) сигнала такой объект – носитель записи становится патентоспособным продуктом, осязаемым в статическом состоянии. Его можно арестовать, проверить на выполняемые функции, хранить на складе и т.п.

Введение в формулу изобретения понятия «носитель записи» должно преследовать только одну цель: создать осязаемость такого продукта еще до проявления функций записанного на носителе сигнала. Такая формула изобретения позволяет применять все действующие нормы патентного права по установлению факта использования запатентованного изобретения - продукт.

Например, рассмотрим патент США № 5696505, который часто упоминается в различных публикациях как якобы подтверждающий факт выдачи патента на сигнал как таковой. Такой вывод представляется ошибочным, и дословное прочтение его формулы свидетельствует о том, что патент выдан не на сигнал как таковой.

Объектом по независимому пункту 25 формулы изобретения по пат. № 5696505 является «Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи», изложенный в патентной формуле следующим образом:

«Кодированный сигнал, модулированный и сохраненный на носителе записи и представляющий серии информационных слов для последовательного считывания, демодуляции и декодирования с целью воспроизведения представляемых серий информационных слов, причем указанный кодированный сигнал содержит последовательность из q -последовательных информационных частей сигнала, которые представляют q -информационных слов, где q является целым числом, при этом в указанном сигнале каждая из информационных частей сигнала представляет одно из информационных слов и содержит n -битовых ячеек, при этом каждая битовая ячейка имеет первый и второй сигнальный приоритет, и каждая информационная часть сигнала принадлежит одной из множества заданных групп информационных частей сигнала, при этом каждая информационная часть сигнала, принадлежащая первой из указанных групп информационных частей сигнала уникально задает информационное слово вне зависимости от групп информационных частей сигнала, смежных с указанной каждой информационной частью сигнала, принадлежащей указанной первой группе, и каждая информационная часть сигнала, принадлежащая второй из указанных групп информационных частей сигнала, уникально задает информационное слово в зависимости от значения по меньшей мере одной битовой ячейки в информационной части сигнала, смежной с указанной каждой информационной частью сигнала, принадлежащей указанной второй группе».

Принимая данную патентную формулу как формулу, якобы защищающую непосредственно сигнал, многие упускают из вида наличие в формуле изобретения такого признака, как «носитель записи», и указание в формуле на то, что «сигнал модулирован и записан на носителе записи», хотя очевидно, что сигнал проявит свою функцию только в динамике во время работы соответствующего оборудования.

Что касается вопроса о том, как назвать объект – «Носитель с модулированным и записанным сигналом» или «Сигнал, модулированный и записанный на носителе», – на мой взгляд, это дело вкуса, а точнее экспертных традиций того или иного патентного ведомства. Объем прав от этого не изменится, а главное – в обоих случаях появляется статически определяемый вещный объект-носитель, выполняющий во время работы

совместно с соответствующей аппаратурой заданную функцию – формирование ранее модулированного и записанного на носитель сигнала.

Обращать внимание следует на формулировку признаков в патентной формуле. Данные признаки не должны повторять (воспроизводить) программу для ЭВМ как совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ, т.к. указанные признаки представляют собой математическое обеспечение, выраженное в знаковых символах, не имеющих материальной формы воплощения, что, собственно, и отличает данные признаки от признаков, имеющих материальный эквивалент.

Компьютерные программы, в соответствии с определением, данным в статье 1261 ГК РФ, сами не являются техническими объектами, т.к. не материализуются как таковые в вещных продуктах или технологиях, и отнесены к объектам авторского права по той причине, что сама программа для ЭВМ в том виде как она представляется на обозрение на носителе, является систематизированным набором математических и иных символов (язык программирования, исходный текст, объектный код и т.п.), в совокупности представляющих собой данные и команды, предназначенные для функционирования ЭВМ. В результате такого функционирования ЭВМ, на экран или иное устройство, может, в частности, выводиться определенная информация, но ЭВМ может функционировать и без выведения какой-либо информации на экран.

Описание программы для ЭВМ отличается от описания алгоритма, который эта программа реализует, примерно, как нотная запись в условных знаках отличается от последовательности воспроизведения «живой» музыки по этим нотам на разных музыкальных инструментах. Российское законодательство не допускает патентование программы для ЭВМ, но не препятствует патентованию алгоритма, который реализуется соответствующей программой и изложен в виде признаков способа как объекта изобретения, если изложенный способ не представляет собой описание лишь последовательности выполнения конкретных математических операций.

1.4. Расширение арсенала (ассортимента) технических средств как задача изобретения.

Периодически в публикациях высказывается мнение, что расширение арсенала (ассортимента) технических средств является разновидностью технического результата. На ошибочность такой позиции неоднократно указывалось, начиная с публикации, в которой было показано, что расширение арсенала (ассортимента) технических средств является не техническим результатом, а задачей, на решение которой направлено изобретение. Приравнивание такой задачи как расширение арсенала технических средств (расширение ассортимента) к техническому результату, является ошибкой.

Расширение арсенала технических средств имеет место при рассмотрении различных пищевых продуктов и напитков, биологически активных добавок, текстильных изделий, лечебных веществ и других объектов массового спроса.

В контексте рассматриваемого вопроса являются адекватными понятия «арсенал технических средств определенного назначения» и «ассортимент технических средств определенного назначения».

Правила экспертизы устанавливают, что *если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения*, и специального его указания не требуется. Из данного условия совершенно однозначно следует вывод о том, что технический результат совпадает в данном случае только с назначением изобретения, но сам не превращается в «расширение ассортимента». Расширение ассортимента представляет собой задачу изобретения, а не техническую характеристику конкретного продукта (изделия).

В пункте 2.2.1 Рекомендаций по экспертизе изобретений написано:

«Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения».

По моему убеждению и согласно зарубежному опыту, формулировка технического результата в таких случаях должна переноситься в формулировку назначения изобретения, если назначение признается техническим результатом.

Например, техническим результатом является получение сливочного мороженого со вкусом горчицы, при этом мороженое охарактеризовано известными компонентами традиционного мороженого, которое не обладает вкусом горчицы, но заявитель утверждает, что, добавив к известной композиции «сок шиповника», он получает совершенно неочевидный технический результат – вкус горчицы и, таким образом, расширяет ассортимент мороженого разных вкусов.

Очевидно, что получить патент на мороженое, в которое просто добавлен известный вкусовой компонент, невозможно, если при этом получаемый результат вытекает из известных свойств соединяемых компонентов. Поэтому заявитель «мудрит», указывая «неочевидный» технический результат, получает патент, в котором такой «мудреный» технический результат никак не отражен в патентной формуле, и начинает выдвигать претензии о нарушении его патента ко всем иным лицам, которые в кафе или ресторане подают на десерт сливочное мороженое, облитое соком шиповника, ничего общего по вкусу не имеющего с горчичным.

Чтобы исключить возможность спекуляции патентами такого типа, нужно назначение такого изобретения излагать в виде того «хитрого» технического результата, с помощью которого заявитель «доказал» патентоспособность своего изобретения. В этом случае формула изобретения может составляться без разделения на части и в родовом понятии в виде назначения должны указываться характеристики из технического результата.

Например, «Сливочное мороженое со вкусом горчицы, *характеризуемое тем*, что включает компоненты А+Б+С+сок шиповника, при следующем отношении компонентов...».

В случае предъявления претензий к тем, кто продает обычное сливочное мороженое с соком шиповника, но без проявления горчичного вкуса, патент не будет признан нарушенным. Такой путь отобьет охоту жульничать, при этом такой путь снимает определенную ответственность с эксперта, который не мог отрицать патентоспособность на этапе экспертизы, но объем исключительных прав предоставил в таком виде, с помощью которого невозможно спекулировать полученным патентом в отношении тех продуктов, которые не соответствуют указанному конкретному назначению.

В практике Патентного ведомства США «неочевидные» свойства получаемого продукта (в нашей терминологии - технический результат) могут не указываться именно в родовом понятии в патентной формуле; они могут приводиться в патентной формуле после перечисления компонентов, например: «Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты А+Б+С+сок шиповника, при этом композиция обеспечивает горчичный вкус».

Возможно, что такой путь и для нас более удобен и корректен, но тогда нужно прямым текстом прописать данную ситуацию в Рекомендациях по экспертизе изобретения, а еще лучше – непосредственно в Административном регламенте по изобретениям, примерно так:

Если технический результат обеспечивает только расширение ассортимента (арсенала) технических средств, то назначение такого изобретения конкретизируется в формуле изобретения до характеристик указанного технического результата или путем внесения соответствующих характеристик в родовое понятие, указываемое в формуле изобретения или путем дополнения независимого пункта формулы изобретения указанием на обеспечение достигаемых характеристик (свойства, эффекта или явления).

В качестве примеров изложения формулы изобретения можно привести два варианта:

Вариант 1.

«Композиция для сливочного мороженого со вкусом горчицы, *характеризуемая* наличием компонентов А+Б+С+сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов.....».

Вариант 2.

«Композиция для сливочного мороженого, содержащая компоненты А+Б+С, *отличающаяся* тем, что дополнительно содержит сок шиповника, при следующем количественном отношении компонентов, в композиции, которая обладает вкусом горчицы».

Особо обратим внимание на то, что изменение **технического результата** в процессе экспертизы, сводящееся к указанию нового, ранее не оговоренного в заявке, назначения, будет рассматриваться как изменение существа изобретения со всеми, вытекающими

последствиями. Такие изменения, даже если они не включаются в формулу изобретения, не должны также дополнительно включаться в описание изобретения.

Например, если заявленное изобретение характеризовалось как способ покраски строений определенным составом, то далее, в рамках поданной заявки, не должны быть приняты к рассмотрению сведения о том, что изобретение обеспечивает защиту строений из дерева от жучков определенного вида. Такое изменение технического результата по существу характеризует указание на новое свойство состава – препятствовать размножению жучков определенного вида, что никак не вытекает из ранее представленных сведений о составе, если нельзя доказать, что присутствующие в составе компоненты действительно известны как влияющие на «здоровье» жучков.

Сказанное корреспондируется с нормой по п. 5.4. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, согласно которой «Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки».

Обратимся к п. 11.5.2. Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, часть С. Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу, апрель 2010 года, в котором, в отношении рассматриваемого нами вопроса о расширении ассортимента отмечено следующее (приводится в дословном переводе из русского текста Руководства).

«Выражение "техническая проблема" должно интерпретироваться в широком смысле; оно не обязательно подразумевает, что техническое решение это техническое усовершенствование по отношению к предшествующему уровню. Таким образом проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или подобные результаты или будет более рентабельным. Техническая проблема считается разрешенной, только если доказано, что в основном все заявленные осуществления демонстрируют технические результаты, на которых основывается изобретение».

Не сложно заметить, что «более рентабельная альтернатива» это и есть в нашем понимании – *расширение ассортимента*. Но более важным является однозначно отмеченное условие того, что и в данном случае в описании изобретения должны присутствовать доказательства достижения технического результата, при этом обратим также внимание на то, что не требуется получить какой-либо новый технический результат. Технический результат может быть одним и тем же (в сравнении с прототипом), что не препятствует признанию патентоспособности изобретения, направленного на расширение ассортимента, но позволяет сформулировать совокупность существенных признаков, характеризующих данное изобретение. Иными словами, отказ от технического результата или его игнорирование при оценке патентоспособности и установлении совокупности существенных признаков изобретения, не допускается, и пока технический результат не сформулирован в описании изобретения, оценить его

патентоспособность не представляется возможным, независимо от того, какая техническая задача (проблема) решается, в т.ч. и в отношении «расширения ассортимента».

В статье «Изобретение - техническое решение, или Трудный российский путь гармонизации законодательства», авторы, критикуя российскую норму ст. 1350 ГК РФ, согласно которой к изобретениям относятся не любые, а именно технические решения, заодно подняли вопрос, касающийся оценки определения «расширение арсенала средств».

Авторы приравнивали определение «расширение арсенала средств» к определению «технический результат», что следует из сказанного ими:

«Однако в п. 2.2.1 Регламента справедливо отмечено, что универсальным результатом, на достижение которого может быть направлено изобретение, является расширение арсенала средств: «Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. В этом случае технический результат заключается в реализации этого назначения, при этом вопрос о придании каких-то технических достоинств этому средству перед заявителем мог не стоять. При решении вопроса о существенности того или иного признака в случае, когда технический результат заключается только в реализации определенного назначения, следует установить, действительно ли этот признак необходим для реализации данного назначения.»

И далее авторы делают вывод:

«То есть в случае, когда объективно не достигаются никакие обычные результаты, изобретение спасает указанный универсальный результат. Точно так же это определено и Руководством ЕПК. Так, п. 1.3 главы IV части С установлено: «ЕПК не требует явным или неявным образом, чтобы изобретение для патентоспособности должно повлечь за собой некоторый технический прогресс или даже любое полезное действие. Однако полезные эффекты, если таковые вообще имеются относительно уровня техники, должны быть заявлены в описании.»

Возможно, тезис «когда объективно не достигаются никакие обычные результаты, изобретение спасает указанный универсальный результат» представляет собой всего лишь не очень удачную формулировку в рассматриваемой статье, но этот же тезис, причем без всякой возможности иного толкования, повторен в другой статье одного из авторов следующим образом:

*«И последнее обстоятельство, которое необходимо отметить при анализе многих из всех рассмотренных выше норм и положений ЕПК. В тексте этих норм и положений встречается такая терминология: «технические результаты», «результаты», «технический эффект», «цель». **Во-первых**, по смыслу они выражают одно и то же: технический результат. **Во-вторых**, что принципиально важно: технический результат, получаемый изобретением, рассматривается ЕПК не как обязательное преимущество над прототипом, а как любой результат, не совпадающий с прототипом. **Минимально***

возможным результатом (когда нет никаких иных) может быть просто расширение арсенала средств того же назначения. Это характерное условие патентной системы в рыночной экономике.»

Таким образом, суждение о расширении арсенала средств как разновидности технического результата, авторы рассматривают в виде не подлежащей отрицанию парадигмы патентной системы в рыночной экономике.

Однако никогда между определениями «арсенал средств» и «технический результат» в нормативных документах Роспатента не стоял знак равенства, хотя справедливости ради следует отметить, что такое мнение действительно существовало, и, судя по сегодняшней дискуссии, существует оно и сейчас.

Так, в статье Смирнова В.И. «В чем смысл споров о техническом результате», опубликованной в журнале Патентный поверенный № 1, 2013, ее автор полагает, что обойти требование о раскрытии в описании изобретения технического результата весьма просто, и свою позицию обосновывает следующим:

«Однако отсутствие в описании изобретения технического результата, как ни странно, может иметь неоднозначные правовые последствия. Так, любой заявитель, чтобы не быть уличенным в отсутствии причинно-следственной связи признаков с указанным им техническим результатом или не желающий по каким-то причинам показывать эту связь, может уклониться от предоставления этой технической характеристики заявленного объекта. Для этого достаточно в описании упомянуть, что задачей изобретения является только «расширения арсенала технических средств указанного назначения». Эксперт в этом случае уже не сможет потребовать никаких характеристик технического результата.»

Поэтому придется весьма критически обсудить выдвинутый лозунг о существовании «универсального» технического результата, якобы спасающего патентоспособность любого заявленного изобретения, когда нет иных результатов.

Вопрос не нов, и с ним пришлось вплотную столкнуться еще в 2003 году, во время действия Патентного закона РФ и соответствующих ему правил по экспертизе заявок на изобретения, и данный вопрос и ответы на него были изложены в издании 2004 и 2005 годов, в главе 7 «Анализ технического результата и его разновидности», на стр. 140-142 издания 2004 г. и на стр. 138-140 издания 2005 г., в котором, по данному поводу было отмечено следующее:

«Технический результат является единственным критерием оценки существенности признака, т.к. признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. При этом сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.»

Технический результат относится к сведениям, которые должны подтвердить возможность осуществления изобретения. Практика экспертизы показывает, что в подаваемых от ряда заявителей заявках на изобретения и полезные модели наметилась

тенденция приведения в заявках под видом технического результата чего угодно, но только не того технического результата, на основании которого устанавливаются:

- сущность изобретения;
- существенность признаков;
- правомерность использования альтернативной формы изложения признаков в формуле изобретения.

Эксперт должен при проверке формулы изобретения (наряду со многими другими требованиями) критически оценивать:

- формулировку технического результата;
- возможность его получения;
- соответствие условию быть «одним и тем же» при анализе формул с альтернативными выражениями.

Рассмотрим изложенные соображения относительно технического результата в одной из частных ситуаций, когда должна быть оценена правомерность использования альтернативной формы изложения признаков в формуле изобретения во взаимосвязи с такой формулировкой технического результата, которая не может быть безоговорочно принята экспертизой.

Речь пойдет о формулах изобретения с альтернативными признаками, объединяемыми на основании технического результата, сформулированного как «расширение ассортимента (арсенала) технических средств определенного назначения».

Такая ситуация имеет место при рассмотрении различных пищевых продуктов и напитков, биологически активных добавок, текстильных изделий, лечебных веществ и других объектов, как правило, представляющих собой предметы массового изготовления и потребления.

Внесем определенность в понимание повседневно используемого при оформлении заявок и экспертизе понятия – технический результат.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В любом случае технический результат должен отвечать вышеизложенному условию, т.е. представлять собой или технический эффект, или техническое свойство, или техническое явление, или что-то именно им - техническим характеристикам - подобное.

Любое «и т.п.» относительно технического результата должно представлять собой только техническую характеристику.

Под техническим результатом не должны фигурировать постановки задач, общие цели, благие намерения и им подобные формулировки, не отражающие конкретные технические характеристики объекта.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного

препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Все указанные примеры представляют собой технические характеристики, а не произвольные формулировки.

В Правилах также указано, что если при создании изобретения решается задача только расширения **арсенала технических средств** определенного назначения или получения таких средств впервые, **технический результат может заключаться в реализации этого назначения**, и специального его указания не требуется.

Если внимательно вчитаться в эту запись, можно сделать **только один вывод о том, что расширение арсенала (ассортимента) технических средств отнесено не к техническому результату, а к задаче изобретения.**

К сожалению, этот факт не всегда учитывался и заявителями и экспертами.

Под задачей - расширить ассортимент - в формулу изобретения стали включаться в форме альтернативных выражений признаки множества самостоятельных изобретений, каждое из которых обеспечивает достижение независимого технического результата (например, разных вкусов напитков).

Фактически создалась ситуация, прямо противоречащая допустимости использования альтернативных признаков в формуле одного изобретения.

При этом не ставится под сомнение возможная патентоспособность каждого изобретения с альтернативными признаками; отрицается лишь изначальная возможность их объединения в одной заявке (если изобретения не являются вариантами).»

Как видим, еще 10 лет назад было показано, что расширение арсенала технических средств является задачей изобретения, а не техническим результатом. Задача изобретения или цель, которую стремятся достичь, и технический результат, это разные по содержанию понятия, которые не могут подменять одно другое.

Ведя дискуссию по данному вопросу, давайте неукоснительно соблюдать то определение технического результата, которое сформулировано в третьем абз. пункта 10.7.4.3 (1.1) административного регламента по изобретениям следующим образом:

«Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.»

Как видим, основным условием является объективное проявление тех или иных характеристик (обратим внимание - любых характеристик), присущих продукту или способу или проявляющихся при их утилитарном использовании. Например, человек может созерцать, как работает машина в автоматическом режиме, или спать рядом с

работающей машиной, но его созерцание или сон никак не влияют на проявляемый работающей машиной технический результат или результаты.

Давайте не игнорировать разъяснение, данное в абз. третьем пункта 11.1. Рекомендаций Роспатента, текст которого в интересующей нас части цитируется ниже:

«Согласно *подпункту (1.1) 10.7.4.3 Регламента ИЗ* технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении или использовании продукта. **Поэтому расширение арсенала средств не может рассматриваться как технический результат, а является лишь характеристикой задачи, решаемой при создании изобретения.**»

Должен отметить, что появление в 2009 году приведенных разъяснений явилось не случайностью, а следствием ранее проведенных в ФИПС исследований, результаты которых отражены в публикации «Правовая охрана напитков в Российской Федерации и промышленно развитых странах» и публикации «Правовая охрана пищевых продуктов в Российской Федерации и промышленно развитых странах», в которой, в главе 1.2. «Расширение ассортимента», подробно и на реальных примерах рассмотрены особенности охраны изобретений, направленных на расширение арсенала (ассортимента) пищевых продуктов.

Теперь обратимся к анализу взаимосвязи технического результата и назначения изобретения, расширяющего арсенал известных технических средств, т.к., и в этом вопросе, судя по обсуждению, имеются разночтения.

Действительно, технический результат может быть выражен в назначении нового средства, создание которого позволяет расширить арсенал уже известных аналогичных технических средств, но назначение технического средства при этом не приравнивается к техническому результату. Весьма тонкий момент, но и его нужно осознать.

В пункте 4.5.2 части третьей Руководства по проведению экспертизы заявки на изобретение, отмечено следующее:

«Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т. е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. **Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения (подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).**»

В этом же Руководстве, в пункте 6.2.2.1.(6) приведен следующий пример:

«...предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получения выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства). Устройство содержит элементы для

суммирования и вычитания входных напряжений, подключенные к выходам этих элементов квадраторы (элементы, напряжение на выходе которых пропорционально квадрату входного напряжения), и элемент для вычитания, подключенный к выходам упомянутых квадраторов и формирующий разность соответствующих напряжений. Выход этого вычитающего элемента является выходом всего устройства. **В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения – выполнения операции умножения.»**

Как видим, в примере ясно подчеркнуто, что не расширение арсенала технических средств выступает само по себе в качестве некоего «универсального» технического результата, а именно возможность выполнения операции умножения конкретным средством является тем техническим результатом, который трансформирован в назначение (выполняемую функцию) устройства и отражен в родовом понятии изобретения.

Возможность выполнения аналоговым вычислительным устройством операции умножения, а именно, получение выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства, и есть тот самый технический результат, который расширил арсенал известных аналоговых вычислительных устройств, которые ранее не были способны выполнять указанную функцию.

Более наглядного примера и представлять не надо.

Авторы статьи полагая, что практика Роспатента противоречит международной, ссылаются на пункт 11.5.2 (седьмой абз.) главы IV раздела С Руководства ЕПВ, и цитируют его следующим образом:

«Выражение "техническая проблема" должно интерпретироваться в широком смысле; оно не обязательно подразумевает, что техническое решение это техническое усовершенствование по отношению к предшествующему уровню. Таким образом проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или подобные результаты или будет более рентабельным.»

Авторы совершенно справедливо отмечают, что в приведенном пункте рассматривается именно та ситуация, которая у нас толкуется как «расширение арсенала технических средств», что, собственно, прямым текстом указано в пункте 10.7.4.3.(1.2) действующего Административного регламента по изобретениям:

«Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.»

Но далее авторы делают вывод - **«когда объективно не достигаются никакие обычные результаты, изобретение спасает указанный универсальный результат».**

Во-первых, в Руководстве ЕПВ ничего такого не написано.

Во-вторых, в оригинале документа ЕПВ, на который ссылаются авторы, седьмой абзац пункта 11.5.2 главы IV раздела С изложен дословно следующим образом:

«Выражение "техническая проблема" должно интерпретироваться в широком смысле; оно не обязательно подразумевает, что техническое решение это техническое усовершенствование по отношению к предшествующему уровню. Таким образом проблема может состоять в том, чтобы просто найти альтернативу известному устройству или процессу, который обеспечивает те же самые или подобные результаты или будет более рентабельным.

Техническая проблема считается разрешенной, только если доказано, что в основном все заявленные осуществления демонстрируют технические результаты, на которых основывается изобретение.»

Уже из первого абзаца совершенно ясно следует, что нахождение альтернативы известному устройству или процессу относится к технической проблеме и не исключает предоставление сведений о том, что найденная альтернатива обеспечивает те же самые или подобные результаты или будет более рентабельна. Но почему авторы не процитировали второй абзац данного пункта Руководства ЕПВ, неразрывно связанный с первым абзацем, совершенно непонятно. Именно в нем указано, что техническая проблема считается разрешенной, **только если доказано**, что в основном все заявленные осуществления (по нашему - примеры использования изобретения) демонстрируют, т.е. раскрывают (показывают) те **технические результаты**, на которых основывается изобретение, раскрываемое в поданной заявке.

Из содержания второго абзаца пункта 11.5.2. Руководства ЕПВ явно следует, что любая техническая проблема, с чем бы она не была связана, с нахождением альтернативных решений или усовершенствованием уже известных, считается разрешенной, только если доказано, что заявленные примеры изобретения демонстрируют технические результаты, на которых основывается заявленное изобретение.

Из Руководства ЕПВ и Руководства РСТ нужно сделать вывод: нахождение альтернативы известному устройству или процессу не исключает обязанности заявителя предоставлять в описании изобретения технические результаты, даже если они совпадают с теми, которые проявляются у аналогов, т.к. без указания технических результатов оценить существенность признаков и, соответственно, патентоспособность заявленного изобретения или полезной модели не представляется возможным.

Попытка выдать под видом технического результата только «волшебную» фразу типа - «наше изобретение является альтернативным решением и расширяет арсенал технических средств», не раскрывая при этом в описании изобретения непосредственно тот технический результат, который достигается заявленным альтернативным техническим средством, не увенчается успехом, т.к. без указания в описании изобретения технического результата, причинно-следственно связанного с признаками заявленного изобретения, провести оценку патентоспособности изобретения не представляется возможным.

Например, в США, в случаях, аналогичных рассматриваемым в статье, требуется указание технического результата не только в описании изобретения, но и

непосредственно в патентной формуле. В указанной книге «Правовая охрана пищевых продуктов в Российской Федерации и промышленно развитых странах», на стр. 47, приведено извлечение из ответа Патентного ведомства США, полученного на запрос Роспатента, касающийся практики оценки патентоспособности пищевых продуктов с разными сенсорными свойствами (расширение арсенала пищевых средств), в котором отмечено следующее:

«Когда указание заявителя на улучшение сенсорных свойств (вкус, запах или ощущение во рту) действительно принимается во внимание, любые признаки, на которых заявитель основывает патентоспособность своего изобретения («улучшение сенсорных свойств» и т.д.) должны быть указаны в пункте формулы. Например, довод заявителя, касающийся улучшения свойств, которое обеспечивается компонентом D, не будет принят во внимание, если в пункте просто указана «композиция для мороженого, содержащая компоненты A, B и C», но в которой не указан компонент D. Аналогично, аргумент о том, что заявленный продукт дает сливочное ощущение во рту, не будет принят во внимание, если в пункте не будет указано, например, следующее: «композиция для мороженого, содержащая компоненты A, B, C и D, причем эта композиция создает сливочное ощущение во рту». Яснее не сказать.

Обратим внимание также на пункт 2.5.4 евразийских Правил, в котором, в частности, отмечено следующее:

«Сущность изобретения выражается совокупностью признаков, достаточной для осуществления изобретения с достижением указанного в заявке технического результата и идентификации изобретения.

Под техническим результатом понимается новое свойство или улучшение характеристик известного свойства объекта, проявляющееся при использовании изобретения. Техническим результатом может быть, например, появление лекарственного эффекта, снижение (там, где это требуется) коэффициента трения, увеличение чувствительности измерительного прибора и т.п.

Под техническим результатом может также пониматься расширение арсенала средств, актуальных в какой-либо области деятельности, или получение таких средств впервые.

Выделяются (если выявлен наиболее близкий аналог) признаки, отличающие изобретение от наиболее близкого аналога, и указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата.»

В данной формулировке евразийских правил расширение арсенала формально приравнено к техническому результату, что, как было показано ранее, является некорректным соотношением двух, разных по смыслу понятий, одно из которых предшествует созданию изобретения (задача расширить арсенал средств), а другое (технический результат) - является следствием использования уже созданного (описанного совокупностью признаков) изобретения. Тем не менее, анализ описаний изобретений к выданным патентам ЕАПВ показывает, что содержание описаний к патентам не ограничивается «волшебными» фразами о расширении арсенала и включает

сведения о техническом результате в виде нового свойства или улучшения характеристик известного свойства объекта, проявляющегося при использовании изобретения. Таким образом, на практике не происходит подмены между понятиями «расширение арсенала средств» и «технический результат».

Авторы статьи отмечают, что требовать от заявителя представлять глубинные свойства заявленного объекта, а не причинно обусловленные ими обобщенные результаты некорректно, т.к. потребителя, как правило, интересуют не глубинные, а потребительские свойства, которыми должен обладать объект, созданный с использованием изобретения или полезной модели.

Такое высказывание справедливо при условии, если уровень обобщения технического результата, в т.ч. потребительских свойств, не сведен до уровня, при котором обобщенная формулировка перестает быть техническим результатом, как следствием, проявляемым или присущим уже созданному изобретению, а превращается в нечто иное, в некую предтечу создания изобретения, когда его еще нет, что иллюстрируется такой формулировкой как пожелание расширить арсенал средств.

Один технический результат может быть следствием другого технического результата, и такая причинно-следственная связь технических результатов может сколь угодно обобщаться или, наоборот, дифференцироваться, но только до момента, при котором технический результат не будет трансформирован в иную категорию, не имеющую ничего общего с понятием технического результата, данным в нормативных документах.

Можно понять авторов, опасаящихся того, что некоторые эксперты будут вольно трактовать определение технического результата, но и часть заявителей намеренно так поступает. И тех и тех надо «наказывать», а простым изъятием технического результата из алгоритма оценки патентоспособности или сведением его до «расширения арсенала средств» проблема сама собой не решится. Наоборот, как показывает зарубежная практика, при пренебрежительном отношении к техническому результату она принимает еще более изощренные формы.

В конечном итоге авторы приходят к утверждению, что не соответствует содержанию нормы п. 4 ст. 1390 ГК РФ мнение специалистов Роспатента о том, что *«решение, заявленное в качестве полезной модели, не признается техническим, если его признаки не обеспечивают достижение технического результата по сравнению с прототипом».*

Мне не придется опровергать это утверждение, т.к. вместо меня это уже сделал Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, опровергший тезис обратившегося в суд лица о том, что **«техническое решение может не иметь технического результата, но должно охраняться как полезная модель»** (ВАС РФ, Решение № ВАС-13348/12 от 13 декабря 2012 г.)

Фабула дела, представленная в виде извлечений из судебного решения, состоит в следующем.

Заявитель обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением к Роспатенту о признании недействующими третьего абзаца подпункта 3 пункта 2.1. и подпункта 1.1. пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, как несоответствующих статьям 1225, 1347, 11349, 1351, 1354, 1358 ГК РФ и статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», и не подлежащими применению с 01.01.2008.

По мнению заявителя, оспариваемые положения Правил нарушают его права и интересы, **поскольку создают угрозу оспаривания по основаниям, не установленным гражданским законодательством**, его патентов на полезные модели, полученные по заявкам, рассмотренным в соответствии с Правилами.

На основании положений оспоренных норм Правил Роспатент принял решение о признании недействительным принадлежащего заявителю патента на полезную модель № 79833. Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2012, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2012 и постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.10.2012, в удовлетворении заявления о признании указанного решения Роспатента недействительным отказано со ссылкой на оспоренные нормы.

Заявитель полагал, что положения Правил в оспоренной части противоречат статьям ГК РФ, определяющим: охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (статья 1225); автора результатов интеллектуальной деятельности (статья 1347); объекты патентных прав (статья 1349); понятие полезной модели (статья 1351); понятие патента (статья 1354), объем исключительных прав на полезную модель (статья 1358), а также абзацу 7 статьи 2 Закона о науке.

По мнению заявителя, названные нормы ГК РФ устанавливают, что в Российской Федерации охраняются результаты интеллектуальной деятельности, а не технический результат, который представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, как изложено в оспоренных нормах Правил. Оспоренные нормы Правил предусматривают дополнительное ограничительное условие патентоспособности полезной модели, не установленное указанными нормами ГК РФ. Согласно этому условию патентоспособности, установленному самим Роспатентом в Правилах, отнесение признаков полезной модели к существенным поставлено в зависимость от их влияния на возможность достижения технического результата, тогда как, **по мнению заявителя, техническое решение может не иметь технического результата, но должно охраняться как полезная модель.**

Заявитель также полагал, что в оспариваемых нормах Правил понятие «новизна» (условие патентоспособности полезной модели) отличается по смыслу от понятия «новизна», установленного статьей 1351 ГК РФ (полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники), и после введения в действие четвертой части ГК РФ Роспатент не имеет полномочий на распространение действия оспариваемых положений на правоотношения, регулируемые

ГК РФ, в том числе на установление условий патентоспособности полезных моделей действительности патентов на них.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации не удовлетворил заявленные требования, и по затронутым вопросам отметил, в частности, следующее (приводятся извлечения из судебного решения в сокращенном виде).

Оспоренный абзац 3 подпункта 3 пункта 2.1. Правил предусматривает, что признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта 4 пункта 3.3.1 Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта 2 пункта 3.2.4.3 Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Доводы заявителя сводятся к тому, что оспоренные нормы Правил противоречат нормативным актам большей юридической силы, и ГК РФ и Закон о науке, в отличие от оспариваемых положений Правил, не определяют сущность полезной модели как технического решения, выраженного в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, не связывают квалификацию признака полезной модели как существенного с наличием причинно-следственной связи этого признака с техническим результатом. Наличие такого признака как технический результат является, по сути, дополнительным критерием патентоспособности полезной модели и сужает объем правовой охраны.

Доводы заявителя о том, что оспоренные нормы противоречат статьям 1225, 1347, 1349, 1351 ГК РФ, подлежат отклонению.

Согласно статье 1225 ГК РФ полезная модель как объект интеллектуальной собственности, которому предоставлена правовая охрана, является результатом интеллектуальной деятельности. Последнее понятие шире, чем понятие «научная и научно-техническая деятельность», содержащееся в Законе о науке. Оба эти понятия также являются более широкими понятиями по отношению к понятию «техническое решение в отношении устройства», которым в статье 1351 ГК РФ характеризуется полезная модель, но они не противоречат друг другу.

В статье 1351 ГК РФ законодатель дал определение объекта, охраняемого в качестве полезной модели, и установил критерии ее патентоспособности. Аналогичные положения содержались и в Патентном законе РФ, действовавшем на дату принятия оспариваемых Правил. Однако и в нем, как и в ГК РФ, понятия «техническое решение в отношении устройства», «существенные признаки» не раскрывались, хотя согласно закону при рассмотрении заявки и возражений против предоставления правовой охраны такому объекту исследование этих вопросов необходимо.

При этом определить, является ли заявленное предложение в отношении устройства техническим решением, невозможно без понимания сущности этого предложения, тогда как вопрос о том, относится ли объект к устройству, как правило, может быть разрешен на формальном уровне при подаче заявки.

Определение в оспоренных нормах Правил сущности полезной модели именно как технического решения соответствует определению полезной модели, данному в статье 1351 ГК РФ (полезная модель – это техническое решение в отношении устройства).

В целях выявления признака «новизна» осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие «новизны» полезной модели введением такого критерия определения существенности признака как достижение технического результата необоснован. Термин «технический результат» интерпретирован в Правилах в соответствии с обычным, не узкоспециальным значением, как следствие, итог, результат, а не процесс, решения определенной технической проблемы с использованием технических средств, создающие возможность практической реализации назначения полезной модели. В оспариваемых Правилах разъяснено, что такой результат может выражаться техническим эффектом, явлением, свойством и т.п. Таким образом, оспариваемые положения, определяющие несущественные признаки полезной модели, не противоречат статье 1351 ГК РФ, а лишь раскрывают соответствующие положения, существовавшие в статье 5 Патентного закона, и не являются новыми, как утверждает заявитель, критериями патентоспособности, которые сужают объем правовой охраны.

Все предельно ясно, и моя позиция по определению места и значимости технического результата в оценке патентоспособности, изложенная в 2004 году, ни на йоту не разошлась с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в решении 2012 года.

1.5. Изобретательская деятельность по ЕПК. В Европейской патентной конвенции (ЕПК) относительно определения патентоспособности изобретения указано: «Европейские патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимыми и основаны на изобретательском шаге».

Наличие в ЕПК в определении понятия «изобретение» условия «**изобретательский шаг (уровень)**», говорит о том, что изобретение в виде любого объекта (устройство, способ, штамм и т.д.) должно быть **результатом деятельности человека**, так как изобретательский шаг (уровень) - это оценочный результат деятельности, присущей человеку.

Например, если кто-то нашел в природе новый вулканический продукт, то на него патент получить нельзя, ибо в его создании не принимал участие человеческий разум. Можно получить патент на строительный материал, выполненный из найденного природного продукта и т.п., но не на результат природной деятельности как таковой.

Условие патентоспособности «**техническое решение**» по российскому патентному праву эквивалентно по смыслу европейскому условию «изобретательский шаг», под которым понимается определенная оценка изобретательской деятельности. Условие патентоспособности «изобретательский шаг» как изобретательская деятельность, в ЕПК,

как представляется, является интегрированным условием, включающим две составляющие:

- объект патентования должен быть результатом человеческой деятельности ;
- такой результат не должен вытекать для специалиста очевидным образом из уровня техники (неочевидность).

Обратим внимание на содержание главы IV «Патентоспособность» Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, в пункте 1.1 «Основные требования» которого указано следующее:

[Существуют четыре основных требования для патентоспособности:

(i) должно быть "изобретение", относящееся к любой области технологии;

(ii) изобретение должно быть "промышленно применимым";

(iii) изобретение должно быть "новым"; и

(iv) изобретение должно иметь "изобретательский уровень"].

Выше перечислены четыре условия патентоспособности, а не три, как иногда считают, понимая под условиями патентоспособности только новизну, изобретательский шаг (изобретательский уровень) и промышленную применимость. При оценке патентоспособности выявляется, относится ли заявленное изобретение к какой-либо области технологии (техники), и только потом изобретение оценивается по оставшимся трем условиям патентоспособности.

1.6. Способ как охраняемый объект. Второй категорией охраняемых объектов является способ, имеющий технический характер и определяемый как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ как объект изобретения с философских позиций также материален как механическое устройство или химическое вещество. Если признаки объекта - устройство являются статически определяемыми, то признаки объекта - способ, в его классическом понимании, статически (в неподвижной форме без учета фактора времени) не определимы. Единственное отличие способа от продукта (вещного объекта) - фактор времени, в течение которого осуществляются (функционируют) признаки способа, т.к. способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении, а признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью своего существования.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает основания считать способ *техническим средством* в широком смысле этого понятия.

Можно ли способ как объект изобретения рассматривать в качестве *технического средства*? Что, собственно, означает понятие – *техническое средство*, и действительно ли под данным понятием может пониматься только *вещный* объект, все признаки которого характеризуются относительной устойчивостью существования во времени, что, собственно, отличает *вещь* от *способа (процесса)*, технологические признаки которого

проявляются во времени, например, изменение во времени температуры нагрева обрабатываемой детали.

Способ как объект изобретения также материален с философских позиций как механическое устройство или химическое вещество, но не является при этом *вещью*.

Например, строительный кирпич представляет собой пример материального **вещного** объекта, а способ его изготовления – материальный процесс, увязывающий керамический состав с режимами тепловой обработки в форме с последующим охлаждением полученного продукта.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ *техническим средством* в широком смысле этого понятия.

Во временные рамки реализации способа как *объекта технологии* будет входить множество иных действий, но все они не имеют отношения к установлению использования изобретения в том контексте «использования», которое однозначно сформулировано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по п. 1 формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и, на этом основании, не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.

Под термином – *цикл* понимается повторяющийся временной период, в течение которого осуществляется совокупность признаков способа (процесса). Способ как процесс не существует вне временного периода. Вспомним хотя бы реализуемый в двигателях внутреннего сгорания Цикл Отто — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии.

Без определения начала и конца процесса, способ как объект изобретения невозможно установить, если, конечно, мы не говорим о так называемых *перпетум мобиле*.

Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа как ***условие осуществления действия***, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды.

Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве, например, в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Так и в патентном праве используемая конструкция формулы изобретения содержит признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство, при котором, например, ввод веществ в воду должен быть осуществлен, и он (ввод) фактически осуществлен, - констатируется

использование данного признака из запатентованного способа. Если не наступило указанное обстоятельство, и ввод веществ в воду не осуществлен, - констатируется не использование данного признака из запатентованного способа.

1.7. «Применение» как форма изложения патентной формулы, а не самостоятельный объект изобретения.

В действующей редакции пункта 1 статьи 1350 ГК РФ указано, что *«в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).»*

В Проекте ГК РФ 2012 пункт 1 статьи 1350 дополнен уточнением и изложен следующим образом:

«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.»

Из данной формулировки однозначно следует, что применение продукта или способа по определенному назначению является техническим решением, относящимся к продукту или способу, и «применение» не отнесено к отдельному, наряду с продуктом и способом, самостоятельному объекту изобретения.

Появлению данного уточнения в законе предшествовало много событий, которые нельзя обойти стороной, т.к. иначе невозможно понять накал страстей, которые разгорелись по данному вопросу, и причины, по которым законодатель пошел на уточнение норм Кодекса, а Роспатент - на уточнение своих документов, относящихся к экспертизе изобретений.

Понадобилось шесть лет противоборства с оппонентами, чтобы наконец исправить ошибку Роспатента, которая чуть было не нанесла непоправимый урон патентообладателям, в основном, производителям лекарственных средств. Исторически события развивались следующим образом.

В октябре 2007 г. в Роспатенте прошла 11-я научно-практическая конференция, на которой обсуждался вопрос о внесенной в проект Административного регламента новелле относительно толкования объема прав, предоставляемого патентом, формула изобретения которого построена по структуре «применение».

Новелла относительно толкования объема прав по формуле *«применение продукта А по назначению В»* как объема прав, вытекающего из патента на способ, предлагалась с обоснованием необходимости приведения российского регламента в соответствие с международной практикой, в том числе практикой патентных ведомств ЕПВ и США.

Приведем пункты из проекта Административного регламента 2007 года, против которых выступил автор, полагая, что их содержание не соответствует международной практике, а при сохранении во введенном в действие Административном регламенте,

будет способствовать легализации поступления в Россию контрафактной продукции, в первую очередь, лекарственных средств.

Пункт 8.3.3.2 «Объект изобретения — способ» проекта Административного регламента 2007 года содержит следующие новеллы:

«Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению».

Такого содержания нет в п. 2.1.2 действовавших до 1 января 2008 г. Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Названные правила в данном пункте содержат только определение объекта «способ», дословно повторяющее формулировку определения этого объекта из п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, точно в таком же виде перешедшего в п. 1 ст. 1350 части четвертой ГК РФ.

Далее предлагаемая в проекте Административного регламента 2007 года новелла нашла отражение в особенностях формулы изобретения, относящегося к способу (п. 8.3.7.5 «Особенности формулы изобретения, относящегося к способу»):

«При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т. п.). Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, используется, как правило, формула следующей структуры: “Применение (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)”».

Оба пункта проекта Административного регламента 2007 года относятся непосредственно к такому объекту изобретения как способ, и по существу в обоих пунктах дано толкование того, что **применение продукта А по назначению Б**, изложенное в формуле изобретения, есть не что иное, как **способ**.

Однако нет правовых оснований для такого толкования объема прав и сферы распространения действия патента на изобретение, выданного с формулой на **«применение продукта А по назначению Б»**.

С введением в действие части четвертой ГК РФ в патентном праве ничего не изменилось в отношении перечня технических решений, относящихся к патентоспособным изобретениям. Как и ранее, *данный перечень включает всего два объекта: **продукт и способ***.

Предлагавшаяся новелла переворачивает не только весь предыдущий опыт России, но и не соответствует международной практике, что далее будет доказано.

Если толкование формулы типа **«применение продукта А по назначению Б»** только как объекта «способ» войдет в силу, то, соответственно, и нарушение прав патентообладателя при судебных спорах будет усматриваться только при осуществлении способа как технологического процесса во времени.

Предложенное в проекте Административного регламента толкование приведет к тому, что такие действия в отношении продукта как его изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и т. п., не будут рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя, имеющего патент, в формуле изобретения которого сформулировано «*применение продукта А по назначению Б*».

И это самое опасное последствие принятия критикуемого новшества.

Известно, что для установления факта использования запатентованного изобретения (противоправного или добропорядочного — не имеет значения), нужно установить, какие признаки из независимого пункта формулы изобретения использованы. Для подтверждения факта использования продукта или способа по российскому патентному праву необходимо доказать наличие в этих материализованных объектах каждого признака (или эквивалентного) из независимого пункта формулы изобретения.

Для установления факта использования изобретения осуществляется сопоставление «правовых» признаков из формулы изобретения с «материализованными» признаками изготовленного или функционирующего объекта техники или технологии.

Обратим также внимание на то, что родовое понятие, составляющее назначение способа, является одним из тех признаков, входящих в формулу изобретения, которые должны обязательно осуществляться для подтверждения факта использования способа.

Например, если патент выдан на способ как процесс лечения какого-либо заболевания, его использование может быть подтверждено только во время лечения.

На момент установления факта использования способа способ должен осуществляться. Даже временное приостановление реализации способа после установления факта его использования не спасет от констатации уже состоявшегося и зафиксированного правонарушения.

К сожалению, некоторые специалисты «спотыкаются» на определении признаков, характеризующих способ, и не относят родовое понятие, определяющее назначение, к признакам запатентованного способа, или не корректно толкуют назначение, определяющее объект.

Совершенно очевидно, что назначение является одним из признаков способа, и при установлении факта использования запатентованного способа нужно установить в первую очередь факт его осуществления, т. е. увидеть способ в действии и констатировать факт реализации им предписанного в родовом понятии назначения. Если факт реализации назначения не установлен, то нельзя будет утверждать о состоявшемся правонарушении.

В этом, между прочим, и кроется основная проблема контроля за правонарушениями в отношении запатентованных способов. Сложно «поймать за руку» нарушителя способа, если патентообладателя такого способа близко к чужому производству не подпускают, а говорить о доступе в операционную или процедурный кабинет, в которых проводится операция или терапевтическая процедура (реализуется способ лечения), и говорить не приходится.

А как зафиксировать способ лечения, предусматривающий определенный по времени и циклам прием специальных лекарств? Кто будет нарушителем патента — пациент или медсестра, выдающая по графику лекарства? Кому нужен патент, нарушение которого невозможно предотвратить? Вероятно, только любителям вывешивать патенты на стенах в офисах.

Способ как объект изобретения — это всегда процесс во времени, а если все признаки объекта являются статически определяемыми, то эти статические признаки не характеризуют способ как процесс.

По-иному рассматривается нарушение евразийского патента на способ. В соответствии с правилом 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, устанавливающим условия нарушения евразийского патента, нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со ст. 13 (1) конвенции признается *несанкционированное применение способа*, охраняемого евразийским патентом, или *предложение к его применению*:

«Нарушением исключительного права патентообладателя в соответствии со статьей 13(1) Конвенции признается несанкционированное:

- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом;
- применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению;
- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом».

Если в инструкции по применению лекарственного средства, прилагаемой к упаковке лекарственного средства, описан запатентованный способ лечения с помощью данного средства, такое действие уже может рассматриваться как предложение к применению способа со всеми вытекающими для правонарушителя последствиями.

Подчеркнем, что *такой вид правонарушения может быть установлен только в отношении евразийского патента*. В подобной ситуации в отношении российского патента установить правонарушение на способ весьма проблематично, и придется доказывать, что действия лиц, поставляющих лекарства, представляют собой одну из форм недобросовестной конкуренции в виде угрозы нарушения права, или имеет место «косвенное» нарушение патента на способ, что, при отсутствии прямой нормы, не так легко сделать.

К какому из двух объектов (продукт или способ) следует относить возможное нарушение патента, формула изобретения которого представлена по структуре «*применение продукта А по назначению Б*»?

Попробуем разобраться.

Некоторые специалисты видят решение проблемы в том, что надо бы ввести в российское законодательство *отдельный объект изобретения — применение*, как это

было в действовавшем в СССР Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584, или в недолго просуществовавшем законе «Об изобретениях в СССР», и тогда все решиться само по себе.

Нет оснований для одобрения данной концепции, так как она не дает ответов на поставленные вопросы при установлении использования запатентованного изобретения.

Напомню что «применение» как **самостоятельный объект изобретения**, отличный от продукта или способа, было намеренно не включено в Патентный закон РФ в редакции 2003 г. и в часть четвертую ГК РФ, и сделано это было как раз для приведения патентного законодательства в соответствие с международной практикой.

В Европейской патентной конвенции, Евразийской патентной конвенции, Договоре РСТ и Соглашении ТРИПС нет самостоятельного объекта изобретения - «применение», Попало «применение» именно как самостоятельный объект изобретения наряду с объектами изобретения (устройство, вещество и способ) в Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (п. 1.1), да и то, скорее, только по инерции, повторяя практику ранее принятого в 1992 г. Патентного закона РФ. Но и евразийские правила не приравнивают формулу типа «применение вещества А по назначению Б» по объему прав только к способу.

Принадлежность конкретного технического решения к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность использования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество) этому не препятствует, если конечная совокупность признаков определяет соответствующий объект изобретения.

Главное — не забывать того, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект. Название изобретения может не соответствовать дословно родовому понятию, но правовую нагрузку при установлении объема правовой охраны несет только родовое понятие, определяющее назначение изобретения.

Проанализируем условный пример формулы на «применение» продукта: *«Применение 0,3—0,5%-ного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей».*

В данной формуле не представлен процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, так как нет ни одного, длящегося во времени, приема или операции над материальным объектом. Иными словами — нет способа как объекта изобретения. Формула содержит только предписание в отношении определенного раствора использовать его по определенному назначению.

Непосредственно в формуле изобретения никаких действий (приемов) и процессов нет. Формула содержит только два признака:

— определенное назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);

— состав раствора А (0,3—0,5%-ный водный раствор А).

Два указанных признака в формуле не характеризуют способ как объект изобретения, и такая формула изобретения охраняет продукт и определяет объем прав в отношении продукта.

При составлении формулы изобретения, относящегося к способу, применяется следующее хорошо известное правило:

«При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) как признака способа их излагают в действительном залоге в изъявительном наклонении в третьем лице во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т. п.)».

Ни одного глагола в представленном выше условном примере формула не содержит, что только подтверждает вывод о том, что данная формула не характеризует способ как объект изобретения, а само слово – «применение», является отглагольным существительным.

Однако на этом нельзя поставить точку.

Если формула - *«применение продукта А по назначению В»* наряду со статически определенными признаками (признаки вещества, композиции, конструктивные признаки устройства и т. п.) содержит такие признаки способа как приемы, операции, т.е. действия во времени, то вывод в отношении объекта будет противоположным.

Рассмотрим второй условный пример, несколько модифицировав первый: *«Применение 0,3—0,5%-ного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение 5—15 дней».*

Запрета на возможность изложения формулы на «применение» в таком виде нормативные документы ранее не содержали, и имеется множество патентов, в которых формула «применение продукта», кроме признаков, характеризующих состав вещества, включает признаки, характеризующие временные условия и дозировки его использования.

К признакам способа из второго примера формулы «применение продукта», относятся:

- назначение раствора А (в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей);
- состав раствора А (0,3—0,5%-ный водный раствор А);
- временные условия осуществления приемов (ежедневное введение средства в организм больного в течение 5—15 дней).

В совокупности и только в совокупности все признаки такой формулы изобретения, независимо от формулировки родового понятия, характеризует способ как объект изобретения, и правонарушение в отношении такого способа может быть установлено только при подтверждении факта использования всех признаков из формулы изобретения.

В патенте РФ 2448158 пункты 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме – применение и содержат признаки, характеризующие не только конкретно применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении.

«2. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 МЕ), при этом содержащее флакона 5 мг (745000 МЕ) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами - 10 мг (1490000 МЕ) одномоментно и через 30 мин - оставшиеся 5 мг (745000 МЕ) или путем введения 10 мг (1490000 МЕ) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 МЕ) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия».

В отношении таких формул изобретения на применение, по моему мнению, объектом по пунктам 2 и 3 является способ, т.к. наряду с признаками используемого вещества, в них указаны признаки (действия, приемы), которые в совокупности характеризуют именно способ лечения, со всеми вытекающими из этого последствиями установления использования такого изобретения.

Главный вывод из вышеуказанного состоит в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта, в зависимости от совокупности составляющих ее признаков, формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ.

Базировалась критикуемая мной новелла в проекте Административного регламента, как представляется, на заблуждении при прочтении некоторых пунктов Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы в редакции, действующей с 25 марта 2004 г. Приведем их в интересующей нас части:

Форма и содержание формулы изобретения. Правило 6.3 (а.)

5.04 Формула изобретения должна характеризоваться «техническими признаками изобретения». Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно, чтобы каждый признак был выражен конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу функциональных признаков при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак должен быть оценен и рассмотрен так же как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он использован.

Допускаются пункты формулы на применение изобретения (в смысле технического применения).

Виды пунктов формулы. Правило 5.12.

Существуют два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение).

Формула на применение

5.21. Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, непригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и (или) диагностических методах, который представлен в такой форме, как «вещество или композиция X», после чего следует указание на использование, например, «для использования в качестве лекарства», «в качестве антибактериального агента» или «для лечения заболевания Y», будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22). Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на применение эквивалентом пункта на способ (см. в приложении к данной главе).

Преамбула

5.22. Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. В процессе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводят ли указанные цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей, согласно правилу 6.3 (b) преамбула считается ограничением объема притязаний.

Приведем текст из приложения, на которое дана отсылка в приведенных пунктах:

A5.21. В некоторых международных поисковых органах и органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на применение, изложенный в таком виде, как «применение вещества X в качестве инсектицида» или «вещество X при его применении в качестве инсектицида», следует рассматривать как эквивалент пункта на способ, изложенный в виде «способ

уничтожения насекомых путем применения вещества X» (однако следует отметить, что в некоторых указанных выбранных государствах пункты в виде «при его применении» считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество X, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на «использование транзистора в усилительной цепи» эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на «усилительную цепь, в которой используется транзистор», ни как «способ использования транзистора при создании такой цепи».

Вот она, кажущаяся «крамола», изложенная в п. 5.21:

«Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный орган может считать пункт формулы на “применение” эквивалентом пункта на “способ”».

С первого взгляда создается впечатление, что написано: «можно считать пункт формулы на “применение” эквивалентом пункта на “способ”».

Хочется написать арифметическое равенство вида:

пункт формулы на применение = пункт формулы на способ

Но не учли разработчики проекта Административного регламента 2007 года только то, для каких случаев это равенство справедливо и когда применимо. А оно применимо только при оценке пунктов формулы для целей поиска и экспертизы. Поиск и экспертиза - и больше ничего. Об объеме прав и сфере правонарушения – ни слова.

И это очевидно, так как когда заявлено применение вещества A для лечения заболевания B, поиск нужно проводить не только по рубрикам МПК, в которых сконцентрированы вещества, в том числе лечебные вещества, но и по рубрикам, в которых сконцентрированы способы лечения. Грамотный эксперт еще поищет и в рубриках на лечебные устройства, в описании которых может присутствовать информация о способе и веществах, применяемых при его осуществлении.

Однако в критикуемых пунктах проекта Административного регламента 2007 года не было ни слова о том, что **способ** может быть приравнен к **применению** только для целей поиска и экспертизы, но никак не к получению возможности толкования объема прав на изобретение, формула которого структурирована как *применение* продукта.

Более того, из проекта Административного регламента 2007 года следует, что формула на *применение* продукта характеризует только способ. А это уже является попыткой (пусть даже и не осознанной) дать на уровне Административного регламента не предписание для проведения поиска и экспертизы, а принципиально иное толкование объема прав по формуле «*применение продукта A по назначению B*».

Иными словами, *сделана попытка толкования норм материального права, что допустимо только на уровне закона, но никак не ведомственным регламентом, определяющим порядок оформления, подачи и экспертизы заявок на изобретения.*

И хотя *применение* как **самостоятельный объект изобретения** не включено в часть четвертую ГК РФ, как не включено такое *применение* в Патентный закон РФ в редакции 2003 г., ЕПК, РСТ, ЕАПК и ТРИПС, последнее не означает невозможность изложения формулы изобретения по структуре «*применение продукта А по назначению Б*» и в условиях действия части четвертой ГК РФ.

Еще раз подчеркнем, что *применение рассматривается не как отдельный самостоятельный объект изобретения, отличный от продукта или способа, а как один из видов формулы изобретения на продукт или способ*, право выбора которого является прерогативой заявителя, так как законодатель установил (п. 1 ст. 1387 ГК РФ), что если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным ст. 1350 настоящего Кодекса, Роспатент должен принять решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Данная норма повторяет содержание абзаца второго п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ в редакции 2003 г., во время действия которого выдавались сотни патентов с формулой на «*применение продукта А по назначению Б*» несмотря на отсутствие в законе упоминания о «применении».

Некоторые специалисты полагали и публично об этом говорили, что если в Административном регламенте не будет присутствовать какое-либо упоминание о возможности изложения формулы изобретения по структуре «*применение продукта А по назначению Б*», это не приведет к отрицанию экспертизой принципиальной возможности представления в заявках и таких формул.

Но практика экспертизы уже в 2009 году, после принятия Административного регламента, показала обратное, и это происходило несмотря на то, что Россия является участницей РСТ, и Роспатент как орган международного поиска и международной предварительной экспертизы обязан соблюдать Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, правила которого (п. 5.21) предусматривают использование формул, представленных по структуре «*применение продукта А по назначению Б*».

Кроме того, Россия является участницей Евразийской патентной конвенции, и Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве также предусматривают возможность использования такой формулы.

Создавалась странная ситуация, когда заявители из дальнего зарубежья (их абсолютное большинство по количеству заявок в ЕАПВ) имеют возможность получать патенты с формулой на применение, действующие на территории России, а российские заявители, подающие заявки в Роспатент, будут лишены такой возможности.

В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям полностью отсутствует какое-либо упоминание о возможности представления формулы на применение в заявке на одно изобретение или в заявке на группу изобретений.

В 2009 г. автором было высказано следующее предположение:

«Тем не менее оптимизм позволяет надеяться, что Роспатент перестанет отвергать право на существование патентных формул на применение, которые имеют место в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы PCT или в руководстве для экспертов ЕПВ (Guideline for Examination in the European Patent Office, 2007).

Необходимо внести в Административный регламент, в раздел, касающийся требований к формуле изобретения, соответствующие пояснения в отношении формулы на «применение», показать различные варианты таких формул, т.е. сделать так, как это было предусмотрено еще в Инструкции ЭЗ-2-74, в пункте 7.27. которой приведен пример формулы – «применение», и даны соответствующие пояснения в части объекта, который охраняется такой формулой изобретения. В этой же Инструкции, в редакции 1984 г., в примечании к п. 6.06, было подчеркнуто, что «данная норма применяется в случае, если известный объект используется без существенных изменений и образования совокупности с другими объектами (имеются в виду признаки другого объекта)».

Отсутствие в Административном регламенте, в разделе, относящимся к составлению заявки, требований к составлению формулы на применение, признакам, включаемым в такую формулу, форме изложения формулы на применение в отношении продукта или способа, к содержанию описания изобретения и т.д., дезориентировало российских заявителей и практически отучало их от использования такой формулы изобретения.

Обратим внимание на Правила составления, подачи и рассмотрения Евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, в которых в отношении «применения» представлены, в частности, следующие разъяснения и правила:

- под применением устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта понимается использование его по неизвестному назначению;
- формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она также, в частности, характеризует применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта;
- в случаях, когда объектом изобретения является применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта, используется следующая структура формулы изобретения: "Применение... (приводится обозначение или характеристика применяемого объекта) в качестве... или "применение для", или "применение при производстве (приводится название процесса) для" (приводится назначение применяемого объекта)";
- требование единства изобретения считается соблюденным применительно к группе изобретений, одно из которых представляет собой новое химическое соединение, а другие - различные его применения. При этом каждое такое применение представляется в виде независимого пункта формулы изобретения и рассматривается как отдельное изобретение.

Более подробные разъяснения и правила в отношении «применения» представлены в Руководстве по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы к Договору РСТ. Подобные разъяснения и правила в отношении «применения» существовали во всех, ранее действовавших советских и российских нормативных документах, начиная с Указаний по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74) от 01.05. 1974 г. и Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-г4) от 01.01.1974 г.

Ничего подобного в принятом в 2009 г. российском Административном регламенте, к сожалению, не было. В нем просто ничего не сказали о том, как оформлять заявку с формулой на применение, какие соблюдать требования и что представлять в описании изобретения. На какие действующие нормативные документы при оформлении заявки на изобретение с формулой на применение, должны ориентироваться российские заявители, приходилось только гадать. По существу, Роспатент в 2009 году, вместо того, чтобы дать в Административном регламенте для заявителей и экспертов правила оформления заявки и экспертизы в отношении «применения», усугубил ситуацию, не включив в регламент вообще ни слова о формуле на применение, создал массу неурегулированных проблем, привел к экспертному произволу в части направления в адрес заявителей совершенно не обоснованных запросов и уведомлений с предложениями изменить формулу изобретения, что, в свою очередь, привело к затяжке сроков вынесения решений по заявкам и необоснованным финансовым затратам сторон.

Напомним, как определяется **новизна** в соответствии с правилом 12.05. Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

«12.05 При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20-5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, притязание на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым».

Поэтому, ориентируя российских заявителей не подавать заявки, в т.ч. международные, с формулой на применение известного продукта по новому назначению, а подавать заявки с формулой на продукт с новым для него назначением, Роспатент ранее заведомо ставил заявителей под получение отчета о международном поиске с категорией релевантности по новизне – X, что означает *отсутствие новизны*. И такой отчет будет получен российскими заявителями именно из Роспатента как Международного поискового органа. Нонсенс, на который нельзя было не обратить внимание. При переводе такой заявки на национальную фазу в европейские страны, российский заявитель будет вынужден менять структуру формулы изобретения с продукта, с которой Роспатент готов ему выдать по заявке РСТ российский патент, на формулу изобретения на применение, т.к. с формулой изобретения на такой продукт Европейское патентное ведомство откажет по новизне, что только ущемляет интересы российского заявителя, несущего дополнительные финансовые затраты, которые не несут европейские заявители по заявкам РСТ, сразу заявляя в свое патентное ведомство заявку с формулой на применение.

Нельзя оставаться «белой вороной», вводить и пропагандировать нормы, ущемляющие интересы национальных заявителей. Не следует забывать, что и иностранные заявители при таком подходе к формуле - «*применение продукта А по назначению В*» будут выбирать для подачи заявок не Роспатент, а ЕАПВ. Такая нездоровая конкуренция между патентными ведомствами не может приветствоваться, а заявитель обязательно выберет то ведомство, которое в большей мере обеспечит защиту испрашиваемых исключительных прав.

1.8. Все вернулось на круги своя. Роспатент не сразу, но прислушался к критике и начал исправлять допущенную ошибку. После издания Роспатентом приказа от 31.12.2009 № 199 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения» и приказа ФИПС от 25.01.2010 № 16/18 «О рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения», можно считать, что данный вопрос окончательно разрешен в сторону сохранения формулы на «применение», о чем свидетельствует наличие в названных Рекомендациях раздела 8 «Об особенностях изобретений, охарактеризованных в виде применения по определенному назначению», включающего следующие подразделы:

- 8.1. Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению
- 8.2. Формула изобретения на применение
- 8.3. Особенности проверки патентоспособности изобретения на применение.

В частности, в подразделе 8.1. отмечено:

«Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу. Продукт – это устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных и т.д.; способ – процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Соответственно Регламент предлагает в заявке на изобретение

характеризовать последнее признаками, присущими объекту, к которому относится это изобретение.

В частности, если новое средство определенного утилитарного назначения получают в результате выявления неизвестного свойства (новых возможностей) известного объекта, позволяющего его использовать по другому назначению (в новом качестве), допустимой является форма представления изобретения в виде применения объекта по определенному назначению (далее – изобретение на применение).

Изобретение может быть изложено заявителем в виде применения и в том случае, когда применяемый объект, как он охарактеризован, ранее не был известен». В Рекомендациях подробно прописан весь предыдущий опыт использования формул на «применение», в т.ч. в составе группы изобретений, и отмечено, что «при рассмотрении формулы на изобретение, выраженной заявителем в виде применения, следует руководствоваться сложившейся практикой рассмотрения такого вида изобретений». В принятом Руководстве по экспертизе заявок на изобретения (утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87), раздел 8 обозначен как «Об особенностях изобретений, охарактеризованных в виде применения по определенному назначению».

Иными словами, все вернулось *на круги своя*. Но каких трудов это стоило, читатели могут понять, вновь перечитав ранее описанную дискуссию. Помнить об этом нужно, чтобы не появились «революционеры», не знающие истории данного вопроса и вновь пытающиеся сломать десятилетиями существующий правовой институт.

Как и предполагалось, в новый проект Административного регламента по изобретениям, опубликованный в 2012 г. уже под эгидой Минэкономразвития, в структуру которого вошел Роспатент, внесены все необходимые дополнения относительно подачи заявок и проведения экспертизы по изобретениям, охарактеризованным в виде *применения по определенному назначению*.

В регламенте, в разных его разделах, приведены следующие правила в отношении изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению:

- в названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводится наименование средства, отражающее это назначение;

- если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, в описании в качестве аналога указывается известное средство того же назначения;

- если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, в описании, кроме признаков применяемого объекта и указания назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение;

- если применяемый объект известен и имеются сведения о его прежнем назначении, в описании приводятся библиографические данные источника информации, в котором он описан, и указывается это назначение.

- формула изобретения характеризует применение по определенному назначению, то она составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части;

- особенностью формулы изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, является то, что, как правило, используется формула следующей структуры: «Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)»;

- не допускается включение в формулу изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, признаков, характеризующих, в частности, процессы осуществления действий над продуктом или условия использования продукта, способа по заявленному назначению;

- изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт признается не новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии;

- если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению;

- не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на применении продукта по определенному назначению, если новое назначение известного из уровня техники продукта обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением, и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;

- технические решения, состоящие в применении продуктов или способов, относятся к продуктам или способам соответственно.

Может надеяться, что Роспатент больше не свернет в другую сторону.

1.9. Формула на применение в Роспатенте и ЕАПВ. В таких нормативных актах как часть четвертая ГК РФ, Патентный закон РФ (в редакции 2003 г.), Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), Европейская патентная конвенция (ЕПВ), Договор РСТ, Соглашение ТРИПС, к объектам изобретения отнесены только продукты и способы, а применение по определенному назначению рассматривается как одна из форм изложения формулы изобретения на продукт или способ. Форма патентной формулы на применение, предусмотрена в подзаконных актах, таких как Инструкции, Правила и Руководства, используемые в патентных ведомствах ЕАПВ, ЕПВ и органах, осуществляющих международную предварительную экспертизу по Договору РСТ, к которым относится и Роспатент.

Принятый в 2009 г. Административный регламент по изобретениям, в отличие от ранее действовавших Правил, уже не предусматривал использование формулы на применение при подаче заявки на одно или группу изобретений, перечень допустимых групп изобретений представлен в закрытом (исчерпывающем) виде, и в него не включены следующие, ранее допускавшиеся Правилами, группы:

- применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением;
- применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

После принятия регламента со второй половины 2009 г. из Роспатента стали поступать экспертные уведомления с предложением изменить заявленную формулу на применение на формулу, характеризующую непосредственно продукт или способ, с той мотивировкой, что «формула на применение не предусмотрена действующим законодательством».

Во-первых, такая рекомендация не соответствует ст. 1375 ГК РФ, согласно которой единственным требованием к формуле изобретения является представление **формулы изобретения, выражающей его сущность и полностью основанной на описании**, и нормы ГК РФ не ограничивают заявителя формами изложения формулы изобретения.

Во-вторых, данная рекомендация дезинформирует российских заявителей, подающих заявки РСТ, т.к. продукты и способы, отличающиеся только новым для них назначением, как уже ранее было показано, не признаются соответствующими условию патентоспособности - «новизна». Отрицание новизны пункта формулы на продукт или способ констатируется, если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения.

По Правилам ЕАПВ (п. 2.6.1.) формула на несколько изобретений, относящихся к однородным или разнородным объектам, связанным единым изобретательским замыслом, может включать различные комбинации таких объектов как **устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, применение**, и практика ЕАПВ в отношении использования формул на применение ничем не отличается от практики Европейского патентного ведомства.

В публикации сотрудницы ЕАПВ Серовой М.А. выражено несогласие с изложенным моим мнением в отношении формулы на применение и, в частности, отмечено:

*«Позволим себе не согласиться с этим мнением. В п. (2) Правила 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов сказано: «С учетом ст. 82 заявка на европейский патент может содержать несколько независимых пунктов формулы одной и той же категории изобретения (продукт, способ, устройство или **применение**), если объект не может охватываться приемлемым образом одним пунктом формулы».*

Судя по содержанию критики, Серова М.А. не разобралась с сутью мною изложенного. Непосредственно в Конвенции о выдаче европейских патентов (далее –

ЕПК) не упоминается что - либо об объекте - «применение». Согласно ст. 52 (1) ЕПК «Патенты выдаются на изобретения, которые являются новыми, промышленно применимы и основаны на изобретательской деятельности».

Не Конвенция, а правило 29 Инструкции к Конвенции о выдаче европейских патентов, на которое ссылается М.А. Серова, определяет «применение» как одну из возможных форм формулы изобретения. Обращаю внимание на заголовок правила 29 – «Форма и содержание формулы изобретения».

В этом наши мнения действительно расходятся, т.к. М.А. Серова считает, что в ЕПК «применение» отнесено к *объекту* изобретения, а, по моему убеждению, – к одной из *форм* изложения формулы изобретения. Точно такой же подход имеет место в Договоре РСТ (п. 5.04. «Форма и содержание формулы изобретения», Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы).

В. Еременко, критикуя в своей статье «Российский или евразийский патент: скорее предубеждения, чем сомнения» (Изобретательство, № 12, 2009 г.), мою позицию в отношении сказанного в адрес Серовой М.А., и перечисляя все, входящие в ЕПК, документы, вновь утверждает о наличии в ЕПК объекта изобретения – применение. Сказанное иллюстрируется его фразой: «Существование объекта «применение» не только оправдано, но и необходимо...». Опять вынужден подчеркнуть: «Применение» рассматривается в ЕПК как вид формулы изобретения, а не как вид объекта изобретения. По-видимому, наши мнения по данному вопросу никогда не сойдутся.

Изложенная мною позиция заключалась в том, что отсутствие непосредственно в текстах Патентного закона РФ, ранее действовавшей части четвертой ГК РФ, Конвенций ЕПК и ЕАПК, и Договора РСТ упоминания о «применении», не является основанием для исключения из подзаконных документов: правил, административных регламентов, инструкций или руководств, принципиальной возможности использования при характеристике сущности изобретения формулы, изложенной по форме - «применение». К сожалению, данную позицию некоторые специалисты не воспринимали и бездоказательно утверждали, что отсутствие непосредственно в статьях части 4 ГК РФ упоминания о «применении» как некоего самостоятельного объекта изобретения, не позволяет использовать патентную формулу, изложенную по форме – «применение».

Наряду с критикой моей позиции, М.А. Серова предлагает ввести в евразийское патентное законодательство норму следующего содержания:

«Нарушением исключительного права патентовладельца признаются несанкционированные действия по непосредственному применению вещества (продукта) при охране объекта «применение вещества (продукта)» евразийским патентом, а также изготовление, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью вещества (продукта) в форме для указанного применения».

Можно было только поддержать предложенное и надеяться, что оно подвигнет Роспатент быстрее изменить свою позицию в отношении «дискриминации» формул на применение, что, собственно, и произошло на настоящее время.

На сегодня не известны случаи, когда российские суды не могли вынести решение об использовании запатентованного изобретения с формулой на применение и не понимали, какое изобретение - продукт или способ, охраняется формулой на применение. И тому есть вполне резонные обоснования толкования объема прав по формуле на применение, представленные в ранее действовавших нормативных документах, т.к. «применение» появилось в российском (советском) законодательстве еще в 1973 г. в пункте 21 Положения.

В известной Инструкции ЭЗ-2-74 в пункте 7.27. приведен пример формулы – «применение»:

«Применение рефрактометра в качестве термометрического датчика для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей».

В этом же пункте Инструкции отмечено:

«Название изобретения в этих случаях должно отображать тот объект, к которому относится данное применение, т.е. выразить новое назначение известного объекта. Изобретение, охарактеризованное в приведенной формуле, должно быть названо «Термометрический датчик», т.к. рефрактометр здесь используется как термометрический датчик для измерения малых вариаций температуры прозрачных жидкостей».

Обратим внимание – формула изобретения представлена по форме «применение», а в качестве изобретения рассматривается термометрический датчик как объект - «устройство». Собственно в этом примере уже дан ответ на вопрос - что характеризует «применение» по объему прав в таких случаях.

В книге ведущих советских специалистов - патентоведов той эпохи, в главе 9 «Охрана прав на «применение»», отмечено следующее:

«В патентоведческой литературе США широко обсуждается вопрос об объеме прав, вытекающих из патента на «применение». В этом отношении интересен пример с защитой материала, который был впервые предложен как инсекцитид. Если бы патент был выдан на способ борьбы против насекомых с использованием этого материала, то нарушителем такого патента могла бы являться только домашняя хозяйка, применившая этот материал, путем распыления, для борьбы против насекомых, а не фирма, выпускающая такой порошок как массовое средство». Далее, продолжая приведенный пример с инсекцитидом, советские специалисты отметили: «Если бы патент был выдан на применение этого материала в качестве инсекцитида, то нарушителем патента явилась бы фирма, продающая такой инсекцитид».

Таким образом, правонарушение в отношении использования такого изобретения, запатентованного с формулой - «применение», должно рассматриваться в отношении продукта, используемого как *инсекцитид* или предназначенного для такого использования, а не в сфере процесса борьбы против насекомых как способа, характеризуемого некими обязательными действиями (приемами).

Вот такая была российская история за сохранение формулы на «применение».

1.10. Принцип установления объекта правонарушения по патенту с формулой на применение. Объект правонарушения определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, включающей родовое понятие; установление объекта правонарушения по патенту с формулой на применение, ничем от этого не отличается.

Если все признаки в формуле на применение характеризуют продукт, то объем прав по такой формуле изобретения охватывает именно продукт как объект правонарушения, т.к. все признаки в формуле изобретения присущи продукту как таковому.

Слово - «применение» в формуле изобретения такого типа, определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а является характеристикой изобретательского уровня изобретения, сущность которого заключается не в создании нового продукта, а состоит именно в установлении возможности его применения по неочевидному для известного продукта назначению.

Если совокупность признаков в формуле на применение включает наряду с признаками продукта и признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает именно способ как процесс, со всеми, вытекающими из этого последствиями установления правонарушения, т.к. признаки способа (действия, приемы, режимы), входящие в формулу изобретения, проявляются как таковые только в реальном технологическом процессе во время его осуществления.

Если совокупность признаков в формуле на применение включает только признаки способа (действия, приемы, режимы), то объем прав по такой формуле охватывает только способ как процесс, и правонарушение может быть установлено только в отношении реального технологического процесса, в котором осуществляются приведенные в формуле действия, приемы или режимы.

Слово - *применение* в формуле изобретения такого типа, определяет не процесс во времени в контексте осуществления действия, а характеризует изобретательский уровень тех изобретений, оригинальность которых заключается не в их конструкции или составе, а состоит **в установлении новой для данного объекта функции (назначении).**

В этой связи выскажу несогласие с утверждением Г. Зарубинского, изложенным в статье (стр. 35), что: «В любом случае изобретение «на применение» всегда реализуется в процессе». Именно такая позиция и подтолкнула Роспатент к желанию толковать «применение» только как способ. Если таким образом оценивать изобретение «на применение», то и любое традиционное устройство или вещество также всегда реализуются в процессе, т.к. невозможно что-то использовать вне времени вне пространства. Например, изобретение – гаечный ключ, всегда реализуется непосредственно в процессе завинчивания гаек, а в иных ситуациях гаечный ключ представляет собой лишь кусок металла, сформованного по форме гаечного ключа.

Особо подчеркнем, что слово – *применение*, является не глаголом, характеризующим действие (прием) как признак способа, а является отглагольным *существительным*. В связи с чем формула типа - «применение известного продукта по

новому назначению», даже формально не содержит ни одного признака - действия, которыми характеризуется способ как объект изобретения.

Примером того, что сведения о выдаче патентов с формулой изобретения, изложенной по структурной форме – «применение», продолжают публиковаться в официальном бюллетене Роспатента, являются публикации в бюллетене от 27.06.2009 г.:

- Патент РФ 2359701- *«УСИЛИВАЮЩИЙ АГЕНТ ДЛЯ ТЕРАПИИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ С ФОКУСИРОВАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ»;*

- Патент РФ № 2359680 *«ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА (III)»;*

- Патент РФ № 2359679 *«ПРИМЕНЕНИЕ о-АТФ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ АНГИОГЕНЕЗ»;*

- Патент РФ № 2359674 *«ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИН-2-ИЛ-МЕТИЛАМИНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ НЕВРОПАТИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ».*

Однако цель, поставленная в моих статьях и в участии в двух конференциях Роспатента (2007 г. и 2009 г.), была достигнута уже тем, что на сайте Роспатента в декабре 2009 г. размещена официальная информация о том, что *«Эксперты проинформированы, что оснований для непринятия таких формул не имеется. При рассмотрении таких формул следует опираться на положения действующих рекомендаций по рассмотрению заявок на изобретения и полезные модели».* В дальнейшем появились Рекомендации для экспертов и Руководство по экспертизе, в которых формула на применение вновь нашла свое отражение.

1.11. Формула на применение в Германии и ЕПВ. Во время споров по данному вопросу мною был направлен запрос к немецкому и европейскому патентному поверенному д-ру Оливеру Хенриону, с просьбой разъяснить современную немецкую практику по данному вопросу. В ответ д-р Хенрион любезно предоставил публикации и пояснил, что согласно немецкой практике патент с формулой по структуре - *«применение продукта А в качестве инсекциотида»* - позволяет запретить не только реальное использование во время распыления или иного введения в почву, а также позволяет запретить и ввоз и продажу такого вещества, если эти действия сопровождаются информацией об этом новом целевом назначении вещества как инсекциотида (об этом должно быть прямо написано на упаковке и в инструкции).

Приведем несколько извлечений из представленной публикации «The Enforceability of Medical Use Claims in Germany», Dr. Franz-Josef Zimmer and Steven M. Zeman. (Questions and Answers relating to Divisional Applications at the EPO), Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, 2006.

Кто может привлекаться в качестве ответчика по иску о нарушении формулы изобретения, касающейся медицинского применения?

Любая сторона, производящая, предлагающая и/или продающая очевидно приготовленный продукт для заявленного применения, может привлекаться в качестве ответчика по иску за прямое нарушение патентных прав (§ 9 Закона Германии о патентах).

Таким образом, иски о медицинском применении в Германии обеспечены правовой защитой. Владелец патентов на такие формулы медицинского применения имеет право блокировать в Германии деятельность, направленную на очевидное приготовление активнорействующего компонента для заявленного применения, блокировать импорт очевидно приготовленного компонента из стран, где не существует никакой патентной защиты, и блокировать экспорт очевидно приготовленного компонента из Германии в другие страны. Это требует, однако, того, чтобы он был в состоянии продемонстрировать, что целью действий ответчика является лечение тех же пациентов или подгрупп пациентов, как это заявлено в формуле изобретения, а также таким же образом, как это заявлено.

Обеспечение в Германии правовой санкцией формул изобретения медицинского применения. Национальное прецедентное право Германии неоднократно принимало решения в отношении области медицинского применения формулы изобретения, независимо от того, является ли эта формула изобретения прямым медицинским применением либо относится к «швейцарскому типу» правопритязания, включает в себя как само по себе медицинское применение, так и подготовительную работу, необходимую для того, чтобы облачить используемую лекарственную смесь в форму, в которой она может быть предписана для заявленных в формуле изобретения целей. В этом контексте немецкое прецедентное право разработало и придерживается концепции "**очевидного препарата**" (*'sinnfällige Herrichtung'*), а именно, таких взглядов придерживался суд в принципиально новых решениях, служащих прецедентом по делам *Бензолсульфонилмочевина, 1977 г., Ситостерилгликозид, 1982 г., Гидропридин, 1983 г., и Пищевая защитная пленка с разрезами, 1990 г.*

Концепция «очевидного препарата» является весьма важной для понимания обеспечения исполнения законодательства в Германии по формулам изобретений, касающихся медицинского применения. В 1977 г. в своем решении по делу о *Бензолсульфонилмочевине* Верховный Федеральный суд Германии постановил:

«Использование вещества для борьбы с болезнью, для которой медицинская польза вещества уже исследована, не признается только потому, что врач применял или же прописал таковой медикамент, а также потому, что по стандартной методике включается ряд действий, которые, как и врачебные действия, не существуют за пределами области коммерческого применения, например, составление рецептуры и изготовление лекарственного препарата, его дозировка и упаковка для незамедлительной готовности к применению. Все эти врачебные действия охвачены поданной заявкой о притязании на право использования».

«Очевидный препарат» отражает все формы применимых препаратов вещества, которые в противоположность абстрактному намерению прописать применение

конкретной смеси, могут быть выявлены как таковые любым из чувств человека. Очевидный препарат активного вещества для сформулированного медицинского применения может, например, включать в себя: составление рецептуры, изготовление, дозирование, упаковку для применения, письменные инструкции для применения лекарственных препаратов, содержащих конкретную смесь, или, в особенности, упаковку с нанесенной информацией, касающейся предназначенных медицинских показаний, надлежащей дозировки и/или времени применения. Описание листовки-вкладыша в упаковке, содержащей информацию о лекарственном средстве, особенно важно для истца, намеревающегося возбудить иск о нарушении патентных прав, поскольку листовка-вкладыш в упаковке будет, зачастую, являться единственным материальным доказательством, каковое истец сможет предоставить в суд для демонстрации того, что его заявленное применение было нарушено.

Это толкование в Германии формул изобретений, касающихся медицинского применения, фактически, сдвигает *защиту, предоставленную формулой медицинского применения, на момент времени, предшествующий действительному применению вещества для заявленного использования*. Само по себе нарушение прав в сфере заявленного медицинского использования в Германии может быть обнаружено тогда, когда третья сторона выпускает на рынок лекарственный препарат, который сопровождается описанием, касающимся признаков, содержащихся в притязании на право использования (в формуле изобретения).

Для такового обнаружения нарушения прав формулы медицинского применения является решающим то обстоятельство, что истец должен доказать, что *целью предполагаемого нарушения со стороны ответчика* является лечение болезни именно таким образом, каковой содержится в формуле медицинского применения, рассматриваемой в суде.

Как это было отмечено в решении Верховного Федерального суда Германии от 1987 г. по делу о «*Лекарственном препарате Антивирус*», недостаточно, чтобы предполагаемое применение ответчиком было бы просто *надлежащим* для заявленной цели:

«Окончательным элементом, а именно, конкретным достижением цели, является неотъемлемая «специфическая защита продукта», которая становится наиважнейшим компонентом защищенного изобретения. Если этой цели не добиваются, специально не достигают, а скорее приходят к другой цели, отличной от той, которая была заявлена, то в этом случае никакого использования запатентованного предмета изобретения не существует».

Другими словами, для того, чтобы действие было признано нарушением формулы изобретения о медицинском применении, ответчик должен осуществить заявленное применение, которое означает, что *цель, взятая как таковая из листовки-вкладыша в упаковке*, содержащей информацию о лекарственном средстве, продукции, которая является предполагаемым нарушением, *должна быть такой же, как и цель, закрепленная в формуле изобретения*.

Важность установления факта того, что цель ответчика идентична цели, содержащейся в формуле изобретения, проиллюстрирована в решении федерального суда первой инстанции г. Дюссельдорфа, вынесенного в 2004 г. по делу о *Рибавирине*.

В конце своей публикации авторы Dr. Franz-Josef Zimmer and Steven M. Zeman подчеркнули:

«И в заключение, прямые формулы на медицинское применение (разрешенные Германским патентным ведомством), также как и формулы на медицинское применение "швейцарского типа" (разрешенные Германским патентным ведомством и Европейским патентным ведомством), в Германии обеспечены правовой санкцией. Согласно единообразному и развитому прецедентному праву, их сфера обеспечения правовой защитой включает в себя очевидные препараты веществ и, исходя из этого, сдвигает время вступления в законную силу таковой защиты за нарушение патентных прав на время до момента начала фактического лечения пациента. При обеспечении в Германии правовой санкцией формулы на медицинское применение большое внимание должно быть уделено доказыванию того, что целью ответчика, якобы нарушившего патентные права, были действия, соответствующие всем патентным признакам отстаиваемой формулы на медицинское применение».

В другой предоставленной публикации отмечено, что **формула на применение продукта** рассматривается по области правонарушения как **ограниченная формула на продукт**. При этом автор статьи настоятельно рекомендует включать пункты **формулы на применение продукта** уже на стадии подачи заявки, во всех случаях, когда определенное применение продукта, которое определяется использованием другого продукта (вещества), является важным.

Роспатент, ошибочно не рекомендуя при подаче заявок использовать **формулу на применение** в любых ее ипостасях, полностью противоречил немецкой практике, и это несмотря на то, что именно в немецком патентном праве более 100 лет назад появилась впервые **формула на применение**.

Интересно отметить, что даже в отношении полезных моделей немецкая практика придерживается системного и единообразного с изобретениями, подхода в отношении толкования объема прав по **формуле - применение**, чего нельзя сказать о навязываемой с 2009 г. практике Роспатента.

Административный регламент по полезным моделям не предусматривает возможность заявлять полезную модель (в т.ч. группу полезных моделей), формула которой охарактеризована по структуре – «применение». Ошибочность такого подхода к формулам на применение в отношении изобретений уже была подробно рассмотрена в публикациях. Интересующиеся могут ознакомиться с позициями и доводами сторон по приведенным публикациям, а мы лишь отметим, что формула на применение используется в других странах, как в отношении изобретений, так и в отношении полезных моделей. Конечно, формула на применение в подавляющем большинстве случаев используется в отношении веществ, но при этом не отрицается возможность ее использования и для характеристики других объектов, в т.ч. устройств.

В России таким **примером** может служить патент РФ № 70155 с приоритетом от 11.01.2007 г., в котором формула полезной модели изложена следующим образом:

1. Применение тел вращения подшипников качения в качестве мелющих тел для барабанных мельниц, характеризующееся тем, что в качестве мелющего тела используются тела вращения изношенных подшипников, следы износа тел вращения которых благоприятны для эксплуатационных характеристик мелющих тел.

2. Применение тел вращения по п. 1, отличающееся тем, что в качестве мелющих тел используются тела вращения, отбракованные при производстве подшипников.

3. Применение тел вращения по п. 1 или 2, отличающееся тем, что тела вращения являются шариками.

4. Применение тел вращения по п. 1 или 2, отличающееся тем, что они являются роликами цилиндрической формы.

5. Применение тел вращения по п. 1 или 2, отличающееся тем, что они являются роликами конической формы.

6. Применение тел вращения по п. 1 или 2, отличающееся тем, что они являются роликами сферической формы.

Возможно, что приведенный пример является единственным российским патентом на полезную модель с формулой на применение, но зачем отрицать принципиальную возможность подачи заявок с такой формулой, в которой совершенно однозначно очерчен объем исключительных прав и сфера применения?

В публикации «Полезные модели для новых медицинских показаний» авторов Дирка Бюхлера и Холгера Гласа от 19 июня 2006 г., предоставленной компанией Майвальд Патентанвалтс ГмбХ, Германия, отмечено:

*«В недавнем решении (X ZB 7/03) Верховный Суд установил, что пункт патентной формулы, имеющий отношение к применению активного агента в медикаментозном лечении, как конкретное условие, является **позволяющим форматом патентной формулы для полезной модели**».*

Иными словами, в Германии, где собственно и родилась патентная формула на применение, признается возможность ее использования не только для изобретений, но и для полезных моделей.

В издании, на стр. 53-54 отмечено следующее:

«Таким образом, объект изобретения «применение» в патентном законодательстве Российской Федерации отсутствует. На практике это может вызвать противоречивые ситуации, в первую связанные с потенциальной охраной изобретений, относящихся к продукту с новой активностью. Отсутствие объекта «применение» в российском патентном законодательстве, скорее всего, приведет к тому, что будут выдаваться патенты на известные продукты, отличающиеся новой активностью (новым назначением). Однако каким образом при этом будет определяться объем прав на соответствующее изобретение, остается неясным».

По вопросу отсутствия **объекта изобретения** на «применение» в патентном законодательстве Российской Федерации, ранее уже достаточно подробно было

пояснено, что «применение» как самостоятельный *объект изобретения*, отсутствует не только в российском патентном законодательстве, но и в европейской и евразийской патентных конвенциях. Наличие или отсутствие в нормах материального патентного права понятия *объект изобретения* не препятствует определению объем прав в отношении конкретного продукта или способа. Не структура (форма) патентной формулы определяет объем прав, а ее содержание, представляющее собой совокупность признаков, включающую родовое понятие, определяющее назначение. Это же, но другими словами, сказано на стр. 29 публикации: «Таким образом, формула изобретения на применение является не формой изложения сущности заявленного технического решения, а формой изложения его новизны».

Поэтому вызывает некоторое замешательство утверждение сотрудника ЕАПВ М.А. Серовой на стр. 46, названного издания, что:

[В первую очередь это связано с тем, что в евразийском законодательстве не определен объем прав, предоставляемый формулой «на применение»].

В таком случае совершенно резонен вопрос – а за что ЕАПВ берет пошлины при выдаче таких патентов и пошлины за поддержание патентов в силе, если само не знает, какой при этом объем прав предоставляет?

Такие «крамольные» мысли лишают преимуществ евразийские патенты, т.к. никому не нужен патент, выданный по принципу - «Получи ТУ, не знаю ЧТО».

Дискуссия относительно допустимости использования в российском патентном праве формулы изобретения, изложенной по структуре - «применение» завершилась в конце 2009 г. после утверждения Роспатентом документа «Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения», и объем прав по такой формуле определяется с учетом того объекта, назначение, которое указано в патентной формуле.

Если формула изобретения на применение изложена, например, так: «Применение 1-(2-бензотиазолил)-1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы», то объектом является продукт - гербицид в посевах пшеницы, со всеми вытекающими из этого последствиями в части установления правонарушения. И не охраняется такой патентной формулой, опять же вопреки мнению Серовой М.А. (стр. 47):

[...только его непосредственное применение (отождествляемое с правами на способ при использовании данного вещества)]. И не может любое третье лицо в принципе производить обозначенное по документации конкретным «патентоспособным» назначением вещество, хранить его, представлять к продаже под этим новым назначением, не нарушая при этом прав обладателя патента «на применение».

В п. 8.2. приведенных Рекомендациях по экспертизе изобретений отмечено следующее:

[Если для реализации назначения существенными являются какие-либо условия, они могут быть дополнительно приведены в формуле изобретения на применение (например, "Применение "В" в дозе от 0,5 до 1000 мг в сутки для снижения содержания глюкозы в крови")].

Если указанные условия подразумевают осуществление действий, установить которые можно только во времени, то в целом совокупность признаков должна рассматриваться как характеризующая способ как объект использования. Если же указанные условия выражены как предписания по содержанию дозы препарата, то такие признаки характеризуют сам препарат, и совокупность признаков в целом будет характеризовать продукт как объект использования. Вывод из сказанного достаточно прост: нужно хорошо думать, прежде чем вставлять в формулу на «применение» такие признаки, которые могут быть установлены только во время осуществления процесса. Поэтому наиболее оптимальным является патентование группы изобретений, включающей как продукт или его применение, так и способ изготовления продукта и способ лечения. Сказанное подтверждает анализ формул многих патентов на изобретения, выданных иностранным фирмам, да и отечественным то же.

Все публикации об опыте европейских стран на данную тему однозначно подтверждают ошибочность мнения сотрудника ЕАПВ Серовой М.А. Справедливости ради отметим, что такого же ошибочного мнения придерживались и некоторые российские сотрудники Роспатента.

В 2012 г. к дискуссии подключился известный специалист Скорняков Э.П., отметив в своей статье следующее:

«Исследуя рассматриваемую проблему, можно сделать вывод, что формула изобретения на применение в ее классическом варианте ущерба. Где же выход?».

Естественно, с моей стороны последовала ответная статья «Прости, учитель, но я уже давно не ученик» (Патентный поверенный, № 4, 2012), содержание которой представлено ниже.

Выход Скорняков Э.П. видит в использовании патентной формулы типа - «Лекарственный препарат, характеризующийся тем, что в своем составе он содержит вещество X», и полагает, что только такая формула изобретения, именуемая в США формулой «с этикеткой», прямо указывает на объект правовой охраны.

В отношении предложения воспринять американский опыт изложения формулы изобретения «с этикеткой» вместо формулы изобретения на применение, отмечу, что ранее уже было показано, чем и когда может быть ущербна формула изобретения, в которой заявлено не применение вещества по новому назначению, а само вещество, отличающееся только новым назначением. Ущербность вытекает из правила 12.05. Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, в котором отмечено:

*«Притязание на вещество X для использования в качестве катализатора **не будет считаться новым** по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества».*

Нельзя не учитывать данное правило при изначальном выборе в российской заявке редакции формулы изобретения, если изобретение будет далее патентоваться в

зарубежных странах, но никто и не запрещает выбирать формулу изобретения на свой вкус.

Рекомендуя использовать ту или иную формулу изобретения, «с этикеткой» или без оной, нельзя утверждать, что объем прав (сфера установления правонарушения) с формулой изобретения на *применение вещества А по новому назначению Х* якобы не определен или затруднен в определении.

В той же статье Скорняков Э.П. отметил следующее:

«Еще один аспект, который следует учитывать, говоря об использовании формулы изобретения на применение в ее классическом виде, состоит в том, что она не использует многозвенную структуру».

Не имеет смысла комментировать ошибочность данного тезиса. Достаточно привести несколько патентов с многозвенной формулой изобретения на применение, содержащей зависимые пункты, чем комментировать «еще один аспект».

Патент РФ № 2114860, в котором присутствует независимый пункт 11 формулы изобретения на применение, и зависимые от него пункты 12 и 13, построенные по классической схеме соподчиненности зависимых пунктов:

«11. Применение 2-амино-6-метокси-9-β-D-арабинофуранозил-9H-пурина в качестве активного ингредиента фармацевтической композиции, обладающей противоопухолевой активностью.

12. Применение по п. 11, где опухолевым заболеванием является Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание.

13. Применение по п. 12, где Т-клеточным лимфопролиферативным заболеванием является лейкемия или злокачественная лимфома»

Патент РФ № 2280453, в котором имеется независимый пункт 11 формулы изобретения на применение и зависимый от него пункт 12:

«11. Применение металлоксидных пигментов в качестве фотостабилизатора для препаратов бривудина для местного применения.

12. Применение по п. 11 одного или более чем одного пигмента, выбранного из группы, состоящей из диоксида титана, железооксидного пигмента и оксида цинка»

Патент РФ № 2448973, в котором имеется один независимый пункт формулы изобретения на применение и 11 зависимых от него пунктов.

Патент ЕАПВ № 002659 с одним независимым пунктом формулы изобретения на применение и 6 зависимых от него пунктов, и многие другие патенты РФ и ЕАПВ.

В этой же статье Скорняков Э.П. высказался следующее критическое мнение:

«Попытка создания искусственной формулы на применение способа, предпринятые В.Ю. Джермакяном в статье, не выдерживают никакой критики. Приведенный им условный пример такой формулы: «Применение 0,3-0,5%-ного водного раствора А в качестве антибактериального средства для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающее ежедневное введение названного средства в организм больного в течение 5-10 дней» - яркий пример нарушения требования единства

изобретения. Здесь в одной формуле изобретения охарактеризованы два объекта: на применение и на способ лечения. Такая формула изобретения была бы отвергнута экспертом со ссылкой на нарушение требования единства изобретения».

Тезис Скорнякова Э.П. - *«Здесь в одной формуле изобретения охарактеризованы два объекта: на применение и на способ лечения»*, порочен в своей основе, т.к. «применение» не является объектом изобретения. Законом (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) установлено только два объекта изобретения – продукт и способ. И в очередной раз опровергать сей факт не имеет смысла.

«Применение» является одним из видов формулы изобретения на продукт или на способ, и я пишу об этом, начиная с публикации, в которой отмечено, что при установлении факта использования изобретения с формулой на применение продукта, в зависимости от совокупности составляющих ее признаков, формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт или как характеризующая непосредственно способ. Только по совокупности признаков, входящих в формулу изобретения, можно установить объект (продукт или способ), и никак иначе.

В рассмотренном условном примере нет нарушения единства изобретения, т.к. единство изобретения в одном пункте определяется взаимообусловленностью признаков, и уже давно допускается включать в формулу изобретения признаки разных объектов.

Единство изобретения в одном пункте считается нарушенным в том случае, когда указанные в формуле изобретения признаки не связаны между собой ни выполняемой функцией, ни достигаемым техническим результатом. Вид формулы изобретения - *применение* сам по себе не определяет, соблюдено ли в совокупности признаков единство одного изобретения или нет.

С мнением Скорнякова Э.П. о том, что эксперт отвергнет такую формулу, согласиться нельзя, т.к. не может эксперт совершить то, что не предусмотрено ни одним из действующих нормативных документов, к тому же, противоречит обширной реальной экспертной практике. Один из свежайших примеров представлен в пат. РФ 2448158, в котором пункты 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме – применение и содержат признаки, характеризующие не только конкретно применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении.

«2. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 МЕ), при этом содержащее флакона 5 мг (745000 МЕ) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата Фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами - 10 мг (1490000 МЕ) одномоментно и через 30 мин - оставшиеся 5 мг (745000 МЕ) или путем введения 10 мг (1490000 МЕ) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 МЕ) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия».

На сегодня объект правонарушения по патенту с формулой изобретения - *применение вещества А по назначению Х* (в ее классическом представлении, см. формулу

по пат. РФ № 2168993 или пат. РФ № 2373938), уже однозначно определен судом, а введенные в ГК РФ дополнения нормативно закрепляют имеющуюся практику толкования объекта правонарушения по таким патентам.

При всем уважении к своим коллегам по патентному цеху, я просил бы их весьма осторожно высказываться по вопросам сферы правонарушения патентов с формулами на «применение», и не пренебрегать опытом тех стран, где данный правовой механизм был создан и давно функционирует.

Вольное толкования объема прав по патенту на применение привело бы к тому, что сотни действующих российских и евразийских патентов, патентная формула в которых изложена по форме (структуре) - *применение вещества А по назначению Х*, оказались бы за бортом, т.к. для зарубежных производителей дженериков открывалась возможность беспрепятственного ввоза лекарственных средств, и, по существу, легализовалась таким образом поставка контрафактных лекарственных средств.

На стр. 55-57 М.А. Серова пишет следующее: *«Объект изобретения «применение» вызывает широкие споры. Главным образом это обусловлено отсутствием единого мнения по поводу того, что именно охраняется соответствующей формулой: продукт или способ. Например, в статье В.Ю. Джермакяна [3] однозначно утверждается, что только продукт, поскольку указанная формула не содержит признаков способа, а именно, глаголов для характеристики действия (приема, операции) в действительном залоге, изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (поднимают, нагревают, выделяют и т. п.)».*

Я никогда не утверждал, будто по формуле на «применение» охраняется только продукт, и в указанной статье изложена совершенно противоположная концепция. Придется процитировать:

«Принадлежность объекта к продукту или способу устанавливается по наличию в формуле признаков соответствующего вида, характеризующих тот или иной объект. Возможность дублирования одних и тех же признаков для характеристики разных объектов (способ и вещество), этому не помеха. Главное не забывать того, что родовое понятие, определяющее назначение объекта, также является признаком, в первую очередь характеризующим объект». Там же специально акцентировано: «Главный вывод из сказанного состоит в том, что при установлении факта использования изобретения с формулой - применение продукта, в зависимости от совокупности составляющих ее признаков, формула может и должна рассматриваться или как характеризующая непосредственно продукт, или как характеризующая непосредственно способ».

В проекте административного регламента по изобретениям, опубликованного в 2012 г., присутствуют определенные ограничения по характеристике формулы на применение, согласно которым не допускается включение в формулу изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, признаков, характеризующих, в частности, процессы осуществления действий над продуктом или условия использования продукта, способа по заявленному назначению.

Вводимое ограничение не корреспондируется с нормой статьи 1387 ГК РФ, согласно

которой если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. Так, если изобретение, заявленное с патентной формулой на применение, в которой присутствуют признаки, достаточные для признания патентоспособности такого изобретения, то наличие в этой же патентной формуле иных признаков, не влияющих на оценку патентоспособности, не является основанием для отказа в выдаче патента. Как говорится, проходили это уже много раз.

Вряд ли корректно таким путем ограничивать заявителя в изложении патентной формулы изобретения на применение продукта по определенному назначению, даже если наличие таких признаков в патентной формуле в некоторых случаях сужает объем прав.

Сказанное выше не должно восприниматься как призыв всегда указывать в формуле изобретения на применение признаки, характеризующие «процессы осуществления действий над продуктом или условия использования продукта, способа по заявленному назначению», но надевать ли на такую патентную формулу «пояс целомудрия» или нет, должен решать сам заявитель. Патенты с такими формулами изобретения существуют, например, пат. РФ № 2448158, и вряд ли уместно ломать устоявшуюся практику патентной экспертизы, тем более, когда она основана на соблюдении нормы статьи 1387 ГК РФ.

В патенте РФ № 2448158 независимые пункты 2 и 3 формулы изобретения изложены по форме – применение, и содержат признаки, характеризующие не только применяемое вещество, но и признаки способа его использования при лечении.

«2. Применение препарата фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения внутривенно в дозе 15 мг (2235000 МЕ), при этом содержащее флакона 5 мг (745000 МЕ) перед введением препарата разводят в 5 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида.

3. Применение препарата фортелизин для лечения инфаркта миокарда путем введения двумя болюсами – 10 мг (1490000 МЕ) одномоментно и через 30 мин – оставшиеся 5 мг (745000 МЕ) или путем введения 10 мг (1490000 МЕ) болюсно и оставшихся 5 мг (745000 МЕ) внутривенно инфузионно в 50 мл 0,9%-ного раствора натрия».

Введение в проект административного регламента возможности использования патентной формулы на применение потребовало уточнения правил оценки новизны изобретения следующим образом:

«Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если

родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт признается не новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.»

Такой подход оценки новизны изобретения, относящегося к продукту, соответствует правилу 12.05 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, в котором в качестве пояснения аналогичного подхода дан пример:

«... притязание на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества».

Можно считать, что в данном вопросе достигнуто единение с международной практикой, и вопрос о целесообразности использования патентной формулы на применение больше не будет будоражить наши умы.

2.1. Уровень техники, новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. В соответствии с частью 2 пункта 1 комментируемой статьи изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является:

- 1) **новым;**
- 2) **имеет изобретательский уровень;**
- 3) **промышленно применимо.**

Изобретение является **новым**, если оно не известно из уровня техники, под которым понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Таким образом, в отношении оценки новизны изобретения принята так называемая **мировая новизна**, т. е. изобретение должно быть новым в отношении любой страны мира с учетом даты приоритета изобретения, что предотвращает возможность предоставления исключительного права на технические решения, входящие в уровень техники и представляющие собой общедоступные сведения, а в случае ошибочной выдаче патента – его аннулирование.

Изобретение, по ранее действовавшим правилам, не признавалось соответствующим условию патентоспособности – **новизна**, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте предложенной заявителем формулы изобретения, включая характеристику назначения.

В практике экспертизы случаи вынесения решения об отказе в выдаче патента в связи с отсутствием *новизны*, т.е. при полном совпадении сравниваемых объектов по всем признакам без их дифференцирования на существенные и не существенные, весьма редки.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности *-изобретательский уровень*, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Законодатель не определил понятие – *специалист*, какими-либо условиями, например, специалист в *данной области техники* или *средний специалист*. На практике понятие *специалист* следует рассматривать как лицо, способное разобраться в том уровне техники, к которому относится заявленное изобретение.

Следующее условие патентоспособности - *изобретательский уровень*, предназначено для исключения получения патента на любое формально новое изобретение, но не требующее проявления творчества. Иное бы означало возможность патентования, а, следовательно, получение возможности определенной временной монополизации на рынке в отношении таких объектов техники и технологии, которые являются результатом обычного инженерного проектирования. Грань, которая отделяет патентоспособное изобретение от непатентоспособного, в ряде случаев достаточно сложно провести, и на практике при экспертизе используются отработанные алгоритмы, корректность применения которых подтверждена достаточно длительной практикой работы многих патентных ведомств.

Установление соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности *новизна* и *изобретательский уровень*, осуществляется вне какой-либо связи с осведомленностью лица, подавшего заявку на изобретение, с противопоставляемыми источниками информации из уровня техники. Поэтому, чтобы не попасть в такую, достаточно обидную ситуацию, всегда целесообразно проводить соответствующие патентные исследования на всех этапах создания новой техники - от ее разработки до подачи заявки на изобретение.

Таким образом, исключается возможность предоставления исключительно права на технические решения, входящие в уровень техники и представляющие собой общедоступные сведения. Общедоступность сведений о технических решениях, входящих в уровень техники, не является автоматическим подтверждением возможности беспрепятственного их использования. Общедоступные сведения, входящие в уровень техники, могут представлять собой изобретения, полезные модели или промышленные образцы, которые охраняются на территории других стран действующими патентами, но в отношении территории Российской Федерации они представляют собой не объект исключительного права, а только информацию, входящую в уровень техники для оценки патентоспособности.

2.1.1. Уровень техники. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи изобретение является *новым*, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники - это совокупность общедоступных сведений на определенную дату, в качестве которой выступает дата приоритета изобретения. *Уровень техники*, на основании которого определяется патентоспособность изобретения, не имеет никакого отношения к другому понятию – *технический уровень*, используемому при оценке технических показателей сравниваемых и функционирующих на рынке объектов техники.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

– для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

– для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

– для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

– для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;

– для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;

– для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации – дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

– для технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации – дата их официального опубликования;

– для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;

– для санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) – дата внесения в соответствующий Реестр санитарно-эпидемиологических заключений;

– для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;
- для устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
- для сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети Интернет, CD и DVD-ROM, – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения;

В отношении вышеприведенного абзаца отметим, что противопоставление сведений из сети Интернет сопряжено определенными условиями представления доказательств, не соблюдение которых не позволяет их принять в качестве надлежащих доказательств отсутствия новизны. Так, в возражении против выдачи патента на полезную модель № 88315 «Узел передней подвески транспортного средства» с приоритетом от 16.07.2009, отмечено, что до даты приоритета оспариваемого патента в сети Интернет была размещена информация, содержащая сведения о техническом решении, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту. В подтверждение доводов, изложенных в возражении, к нему приложено несколько распечаток сведений из сети Интернет и протокол нотариального осмотра доказательств. Коллегия Палаты по патентным спорам, не удовлетворяя возражение, отметила, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих, что дата размещения материалов в электронной среде Интернет предшествовала дате приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, и подчеркнула, что протокол нотариального осмотра подтверждает лишь то, что упомянутые сведения стали известны из сети Интернет на дату осмотра их нотариусом (10.05.2012), т.е. позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Информация в сети Интернет может рассматриваться как общедоступная, если она размещена на веб-сайтах (в том числе, платных и доступ к которым требует пароля), эти

веб-сайты зарегистрированы с поисковыми средствами и могут быть найдены (имеют адрес) неопределенным кругом лиц. Не считается общедоступной информация, размещенная на сайтах сети Интернет, доступных только для служащих специфических учреждений, а также во внутренних системах, доступных только для служащих учреждения, чья информация может рассматриваться как секретная. Закодированная информация, которая не может быть прочитана (включая случаи, когда декодирующий инструмент находится в открытом доступе с платой за пользование или без нее), также не может рассматриваться как общедоступная.

- для зарегистрированных лекарственных средств в качестве даты, определяющей включение сведений о них в уровень техники, может являться дата регистрации лекарственного средства.

В отношении последнего абзаца отметим, что условие включения зарегистрированного лекарственного средства в уровень техники рассматривается только как возможность, а не однозначное утверждение того, что если уже осуществлена регистрация лекарственного средства, то оно считается раскрытым по новизне. Если в регистрационных документах действительно раскрыты ВСЕ признаки из независимого пункта формулы изобретения - это одно, а если в регистрационных документах ВСЕ признаки из формулы изобретения не раскрыты, то вывод должен быть противоположным. Более того, официальная регистрация лекарственного средства еще не является доказательством его введения в гражданский оборот, и реального открытого применения лекарственного средства, порочащего новизну изобретения, в таком случае нет.

При определении уровня техники **общедоступными** считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В отношении определения понятия - **уровень техники**, законодатель применил термин «**общедоступность**», а не «**общеизвестность**». Степень распространенности информации не имеет значения при отнесении ее к противопоставляемому заявленному изобретению уровню техники. Правовое значение имеет принципиальная возможность доступа любого лица к ознакомлению с противопоставленной информацией без нарушения законодательно установленных ограничений доступа к той или иной информации.

В уровень техники при установлении новизны включаются также заявки при условии, что они не отозваны, при этом в отличие от запатентованных (получен патент или вынесено решение о выдаче патента) в Российской Федерации изобретений и полезных моделей, заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении новизны только при условии, что они поданы другими лицами. Данным условием реализована льгота для заявителя более ранней заявки, позволяющая ему подать новую заявку на изобретение, раскрытое в более ранней заявке, без испрашивания так называемого «внутреннего» приоритета или приоритета по выделенной заявке, устанавливаемых на основании пунктов 3 и 4 статьи 1381 настоящего Кодекса. Заявителю

поданная им более ранняя заявка не будет противопоставлена, тогда как при экспертизе заявки другого лица на идентичное изобретение данная заявка будет включена в уровень техники. Под заявителем в данной ситуации понимается также лицо, ставшее таковым после подачи заявки.

После публикации сведений о более ранней заявке, последняя перейдет в категорию общедоступных сведений. Если новая заявка будет подана после публикации сведений о более ранней заявке и по истечении 6-месячного льготного периода с даты такого раскрытия информации, содержащиеся в *старой* заявке сведения будут противопоставлены *новой* заявке того же заявителя.

В практике известны споры, связанные с непониманием разницы между условиями противопоставления по новизне заявки другого лица и противопоставления заявки того же лица. Подобный спор рассматривался в Палате по патентным спорам Роспатента в 2009 г. в связи с обжалованием решения об отказе в выдаче патента на изобретение «Магистральный автопоезд «Сороконожка» по заявке № 2007104671/11 с приоритетом от 06.02.2007 г. Отказное решение мотивировано тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в формуле изобретения, известна из публикации от 27.09.2007 г. заявки на изобретение РФ № 2003107804. Заявитель представил возражение на отказное решение, где отметил, что «отказ в выдаче патента на несомненно патентоспособное изобретение обосновывается незаконным противопоставлением моей повторной заявке 2007104671 моей же ранней идентичной заявке 2003107804 на этот же автопоезд».

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал, что в решении экспертизы при оценке патентоспособности заявленного изобретения противопоставлена информация по статусу не о поданной заявке № 2003107804, а противопоставлен по статусу опубликованный источник информации в виде состоявшейся 27.09.2004 г. публикации о данной заявке. С указанной даты, а не с даты подачи данной заявки, сведения о техническом решении по заявке № 2003107804 стали общедоступными, поскольку до истечения двенадцати месяцев с даты подачи упомянутой заявки она не была отозвана, признана отозванной и по ней не состоялась регистрация изобретения, и указанная публикация правомерно включена в уровень техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения. Таким образом, решение об отказе в выдаче патента по более поздней заявке того же заявителя вынесено на законных основаниях.

2.1.2. Оценка общедоступности сведений, раскрытых в технических условиях (ТУ).

Позиция Роспатента по данному вопросу ясно изложена в решении, не удовлетворившим возражение против выдачи патента РФ № 67300 на промышленный образец «Радиатор» по заявке № 2007502685/49 с приоритетом от 07.08.2007.

Одним из мотивов возражения являлось утверждение о несоответствии промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«новизна» в связи с его раскрытием в технических условиях ТУ 4935-016-50193719-03 «Радиаторы отопительные алюминиевые, изготавливаемые методом прессования, типа РН и РНК от 22.09.2003 г.

Коллегия палаты по патентным спорам не посчитала возможным учитывать данные ТУ как источник из уровня техники по следующим причинам.

В соответствии с Законом "О стандартизации" технические условия являются техническим документом (пункт 1 статьи 9) и разрабатываются по решению разработчика (изготовителя) или по требованию заказчика (потребителя) продукции. ГОСТ 2.114 не предусматривает регистрацию ТУ, которая была отменена в 1994 году, и публикацию ТУ в каких-либо изданиях. Для информирования потребителей о выпускаемой продукции, на которую разработаны ТУ, заполняется каталожный лист, который регистрируется центрами стандартизации и метрологии. Технические условия являются собственностью разработчика, объектом авторского права и не подлежат публикации.

Из вышесказанного следует, что содержание технических условий, разработанных позже 1994 года, без подтверждения возможности ознакомиться с их содержанием любому лицу, не относится к числу общедоступных сведений.

2.2. Новизна и изобретательский уровень изобретения. Российское патентное право, включая советский период, прежде чем принять определение патентоспособности – **изобретательский уровень**, прошло эволюционный период в отношении терминологического и сущностного определения данного условия патентоспособности.

Можно перечислить известные уже только в историческом плане и ранее применявшиеся условия патентоспособности:

- *существенная новизна* (Положение о привилегиях..., 1896 г.)
- *существенная новизна* (Положение об изобретениях..., 1919 г.)
- *существенные отличительные признаки* (Положение об изобретениях..., 1931 г.);
- *существенная новизна* (Положение об изобретениях..., 1941 г.)
- *существенная новизна* (Положение об изобретениях, 1959 г.)
- *существенные отличия* (Положение об открытиях, изобретениях..., 1973 г.).

С принятием в 1991 г. Закона «Об изобретениях в СССР» в условиях патентоспособности изобретения появилось определение – *изобретательский уровень*, которое перешло в Патентный закон РФ и, далее - в часть 4 ГК РФ.

По действовавшим ранее Правилам, изобретение не признавалось соответствующим условию патентоспособности *новизна*, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, **идентичные всем признакам**, содержащимся в независимом пункте предложенной заявителем формулы изобретения, включая характеристику назначения. Проверку новизны изобретения предписывалось проводить в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Только при оценке изобретательского уровня допускалось не принимать во внимание отличительные признаки, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Подробно *о существенных изменениях методологии оценки новизны и изобретательского уровня*, внесенных в текст принятого Административного регламента по изобретениям, см. комментарий к ст. 1386 Кодекса.

Новым при оценке новизны является допустимость не принимать во внимание отличительные признаки в формуле изобретения, которые квалифицируются как нетехнические признаки, необходимые лишь для получения результата, не являющегося техническим.

Согласно п. 10.8.1.4 Административного регламента по изобретениям заявленным изобретением, выраженным формулой, предложенной заявителем, в смысле пункта 1 статьи 1387 Кодекса, считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте этой формулы, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, если таковые признаки содержатся в формуле.

Весьма спорное утверждение, т.к. заявленным является то изобретение, которое заявлено, а не то, которое хотелось бы видеть в формуле изобретения. Последнее, тем не менее, не исключает возможность последующего дифференцирования признаков при оценке новизны и изобретательского уровня. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит несколько независимых пунктов формулы изобретения, новизна и изобретательский уровень каждого изобретения из группы оценивается отдельно и независимо от других, но на основании общих принципов квалификации признаков в формуле изобретения.

2.3. Источники информации в уровне техники.

В уровень техники включаются также заявки с более ранним приоритетом при условии, что с их документами вправе ознакомиться любое лицо. Отсутствие права ознакомления с документами заявки любого лица означает, что заявка на изобретение была отозвана заявителем или признана отозванной до публикации сведений о ней, или выдача патента по заявке на полезную модель не состоялась в связи с тем, что заявка подана на не охраняемое в качестве полезной модели решение, либо в связи с отзывом заявки заявителем или признанием ее отозванной.

Уровень техники исчерпывается сведениями, ставшими общедоступными до даты приоритета изобретения, только в отношении условия патентоспособности - *изобретательский уровень*. В уровень техники с даты приоритета включаются все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения (в том числе и секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В отношении условия патентоспособности – *новизна*, уровень техники также включает сведения, формально не удовлетворяющие требованию общедоступности на дату приоритета изобретения. К таковым относятся запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета.

Формулировка «*запатентованные*» позволяет к этой группе сведений относить только те сведения, которые содержатся в патентной формуле соответствующего изобретения (полезной модели). «Запатентованные» изобретения (полезные модели) – это те, по которым принято решение о выдаче патента, оплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента. Официальная публикация сведений о выданном патенте может быть еще не произведена, что обусловлено техническими факторами, связанными с подготовкой материалов для публикации в соответствующем бюллетене Роспатента. Если заявитель не оплатит своевременно пошлину за регистрацию изобретения (полезной модели) и выдачу патента, заявка, несмотря на принятие решения о выдаче патента, будет признана отозванной, данное изобретение (полезная модель) не приобретет статус «запатентованного» и не будет включено в противопоставляемый уровень техники.

Данное условие служит предотвращению «*двойного патентования*», т.е. случаев, когда одно и то же изобретение или полезная модель патентуются с идентичным объемом прав, но с разными датами приоритета. Такое было бы возможным при отсутствии законодательного запрета на «двойное патентование», т.к. до даты приоритета изобретения по более поздней заявке патент на изобретение по более ранней заявке может быть еще не выдан, и сведения о соответствующем изобретении еще не являются в этой связи общедоступными. В случае возникновения подобной ситуации, по второй заявке не будет завершена экспертиза по существу до тех пор, пока она не завершится по первой заявке. С учетом возможностей отсроченной экспертизы по существу в отношении первой заявки, сроки рассмотрения второй заявки могут растянуться на значительное время. Данная коллизия заявок по процедуре экспертизы не урегулирована в Административных регламентах, но другого пути, кроме как временного «замораживания» второй заявки на идентичное изобретение (полезную модель) до разрешения судьбы первой заявки, нет. Идентичность устанавливается сравнением независимых пунктов патентных формул «столкнувшихся» заявок при условии принятия решения о выдаче патента по первой заявке.

Противопоставление по новизне «запатентованных» изобретений и полезных моделей в объеме патентной формулы не означает, что источником информации служит только непосредственно патентная формула в ее словесном отображении. Для толкования формулы изобретения или полезной на основании пункта 2 статьи 1354 в данном случае также могут использоваться описание и чертежи изобретения или полезной модели, но только в той части признаков из описания и чертежей, которые отражены непосредственно в патентной формуле.

К другой группе сведений, включаемых в уровень техники в отношении новизны, несмотря на то, что на дату приоритета изобретения они не являются общедоступными, относятся все заявки на изобретения, полезные модели, а теперь и заявки на

промышленные образцы, с более ранним приоритетом, поданные в Российской Федерации другими лицами, и условием для включения в уровень техники таких заявок является возможность ознакомления с их документами любого лица.

Включение в уровень техники не только описаний к выданным патентам, но и заявок, в т.ч. по которым патенты не выданы, также обусловлено необходимостью исключить возможность «двойного патентования», т.к. заявитель, при соблюдении определенных условий может подать заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец, раскрытые в более ранней заявке, с сохранением приоритета по дате ее подачи. Патент на такое изобретение может быть не выдан до даты приоритета более поздней заявки другого заявителя, и поэтому одной лишь нормы об учете только запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов было бы недостаточно для предотвращения двойного патентования.

В любой из вышеописанных ситуаций необходимо в комплексе учитывать все факторы, влияющие на противопоставление по уровню техники, т.к. исключение одного из факторов может не свидетельствовать об исключении другого, уже достаточного для противопоставления.

Для предотвращения «двойного патентования» в Административном регламенте по ИЗ в подпункте (3) пункта 24.5.2. «Проверка новизны» однозначно указано, что в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (**в том числе и тем же лицом**) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

2.4. Доказательства состоявшегося открытого использования (применения) технического средства.

Датой включения источника информации в виде технического средства в уровень техники, ставшей известной в результате его использования технического средства, является документально подтвержденная дата, с которой *сведения о техническом средстве* стали общедоступными.

Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа, как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о *дате, указанной в документе в качестве даты, с которой именно сведения о техническом средстве стали общедоступными*. Сведения о техническом средстве представляют собой признаки, присущие именно этому конкретному техническому средству или серии таких технических средств.

При установлении факта состоявшегося более раннего открытого использования продукта (технического средства) необходимо доказать:

- факт состоявшегося более раннего открытого использования технического средства (продукта);
- наличие в данном техническом средстве (продукте) соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента.

Ряд признаков и характеристик может быть установлен, как принято говорить, органолептически, но для установления некоторых признаков, возможно, понадобится использование соответствующих приборов, которыми оснащаются специализированные исследовательские лаборатории.

Если на дату появления продукта на рынке (или другую дату) технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих продукту, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в продукте на определенную дату. Если установление какого-либо признака в продукте связано с «чрезмерным обременением», под которым может пониматься даже необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного продукта, также может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в продукте на определенную дату.

Например, если в справочнике «Лекарственные препараты в России» Видаль, М., 2002, изд. 8, в отношении лекарственного препарата указан только качественный состав, а в патенте указан качественный и количественный состав этого препарата, отказать в выдаче патента в связи с якобы отсутствием новизны и со ссылкой только на этот справочник, невозможно.

Утверждение того, что количественный состав в принципе может быть определен специалистом без приложения творческих усилий, не является основанием для отрицания новизны продукта. Принципиальная возможность установления тех или иных фактов и событий не может быть использована как доказательство свершившегося факта или события. Творческие усилия специалиста к этому отношения не имеют.

Для отрицания патентоспособности изобретения по новизне при состоявшемся более раннем открытом использовании технического средства (продукта), используется не возможность специалиста что-то установить *в будущем*, а необходимо представить реальные доказательства *из прошлого* о том, что в выпускавшемся ранее продукте уже присутствовала совокупность признаков, на которую был позже получен патент.

Это требование касается любых признаков, в том числе характеризующих количественный состав любого препарата, и фармацевтического продукта в том числе.

Представление доказательств присутствия в конкретном препарате всех признаков из формулы запатентованного изобретения представляет собой достаточно трудоемкую работу по сбору доказательств с результатами физико-химических и иных анализов, данных, подтверждающих легальное поступление на рынок препарата именно с такими характеристиками и признаками, представление технической и финансовой документации и т.п. Возможность определения специалистом качественного и/или количественного состава продукта служит для доказательства последующего вывода об общедоступности к данным признакам продукта, но не отрицает и тем более не заменяет при этом фактическую необходимость установления именно этих признаков в продукте.

Необходимо однозначно понимать, что доказанная **возможность доступа** к конкретным признакам продукта не свидетельствует автоматически об **общедоступности** к самому продукту. Не требует доказательств утверждение о том, что

если продукт сопровождается грифом «государственная тайна», это не означает, что его состав не может быть установлен в химической лаборатории учениками средней школы под руководством школьного учителя.

Только при фактическом установлении качественных и количественных признаков продукта может быть выдвинут последующий тезис о возможности включения продукта с этими признаками в известный уровень техники для отрицания новизны. Однако если доказать общеизвестность самого продукта не представится возможным, то не имеет смысла для отрицания новизны доказывать общедоступность в контексте возможности доступа к его признакам и характеристикам любым специалистом.

Процитируем проф. Пиленко А.А., высказавшего более ста лет назад:

[Протесты против выдачи привилегий на изобретение, не отвечающее новизне, вводятся в законодательство «в видах устранения случаев испрашивания привилегии со спекулятивной целью на предметы, уже употребляемые или изобретенные другими лицами»].

Желание использовать патентное право не только на благо общества, но и в спекулятивных целях, не давало человечеству покоя с самого начала становления патентной системы и после перехода к рыночной экономике эти же тенденции проявились в полной мере и в России »».

Состоявшееся до даты приоритета открытое применение (использование) является, за исключением особо оговоренных временных льгот для заявителей или авторов, основанием для отказа в выдаче патента или аннулирования действия уже выданного патента.

Открытое применение в контексте состоявшегося использования может касаться *технического средства* в отношении изобретений и полезных моделей, или *изделия* в отношении промышленных образцов.

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются **любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения**. К любым сведениям относятся как различные печатные и им подобные публикации об объекте, так и само изготовленное техническое средство, под которым понимаются такие продукты как машины, механизмы, иные устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, иные возможные продукты творческой деятельности человека. Это же касается полезных моделей, но только в отношении *устройств*, т.к. иные объекты не охраняются в качестве полезных моделей действующим законодательством.

Открытое применение при оценке новизны промышленных образцов устанавливается в отношении *изделия*, в котором воплощено художественно-конструкторское решение (дизайн).

Для всех перечисленных и имеющих материальное воплощение объектов датой, определяющей их включение в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Открытое применение технического средства, в котором воплощено изобретение, как основание для отрицания *новизны* изобретения, также применяется с учетом льготы по новизне, т.к. является одной из форм раскрытия информации.

Когда открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям самих авторов и заявителей или любых лиц, получивших от них *прямо* информацию о техническом средстве, как правило, не возникает затруднений в предоставлении льготы по новизне.

Например, если авторы и/или заявители сами передали техническое средство на реализацию в торговой сети конкретного супермаркета, заключив с ним соответствующий договор, шестимесячная льгота по новизне может быть предоставлена.

Затруднения могут возникнуть, когда открытое применение технического средства осуществлено благодаря действиям лиц, получивших от авторов или заявителей *косвенно* информацию о техническом средстве. Например, когда после осуществления вышеописанной ситуации иные лица купили в данном супермаркете техническое средство (изделие) и перепродали его через свою торговую сеть.

Можно ли ситуацию с перепродажей технического средства в свободной торговле рассматривать как косвенное получение информации и предоставлять льготу по новизне с даты перепродажи технического средства?

Представляется, что нет, т.к. *косвенное* получение информации от авторов и/или заявителей иными лицами, должно предусматривать какую-то формальную взаимосвязь между всеми участниками купли-продажи технического средства и возможность регулирования или иного влияния на ограничение свободы распространения полученной информации о техническом средстве.

При перепродаже товаров в режиме свободной торговли, товар (техническое средство) выходит из под контроля продавца, и последний не может влиять на дальнейшую судьбу товара, в т.ч. ограничивать распространение информации о нем. Тем не менее, только судебная практика определит, что следует понимать под косвенным получением информации о техническом средстве при испрашивании льготы по новизне.

Датой включения источника информации в виде технического средства в уровень техники, ставшей известной в результате его использования технического средства, является документально подтвержденная дата, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

Речь идет не о дате публикации или дате подписания документа как это имеет место в отношении печатных изданий, описаний к патентам и т.п., а о дате, указанной в документе в качестве даты, с которой сведения о техническом средстве стали общедоступными.

В п. 1.5.1.1. ранее действовавших Рекомендаций было подчеркнuto, что документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе, более позднюю, чем дата приоритета изобретения.

Например, если в заключение судебной экспертизы, подписанном 22.06.2001, указано, что в результате соответствующих исследований (методика исследований и аппаратура могут быть приведены в заключение) установлена дата (между 1960 и 1963 гг.) изготовления и установки ажурной арки железнодорожного моста через реку Москву, именно эта дата будет являться датой, с которой сведения о данной ажурной арке железнодорожного моста стали общедоступными.

Если техническое средство изготовлено и использовано в общедоступных формах, например, путем продажи населению или раздачи образцов посетителям выставки, любые сведения о нем (внешние формы, состав материала, конструктивные параметры, проявляемые самим техническим средством свойства и т.п.), считаются вошедшими в известный уровень техники, так как все эти сведения, присущие присущи техническому средству, стали общедоступными.

Для установления состоявшегося открытого применения технического средства не обязательно, чтобы именно заинтересованное лицо путем использования изобретения узнало о нем; вполне достаточно, если одно или несколько незаинтересованных лиц видели изобретение в употреблении, не будучи обязаны к сохранению этого обстоятельства в тайне, или могли бы видеть, используя представившиеся им обстоятельства.

Открытым считается применение технического средства, если оно может стать доступным при желании и без нарушения соответствующего законодательства по охране сведений в тайне или режиме конфиденциальности.

При опротестовании действующих патентов как не соответствующих условию патентоспособности – *новизна*, в ряде случаев, для получения доказательств известности признаков, необходимо провести техническую экспертизу непосредственно самого технического средства, например, в случаях, когда нужно установить материал или вещество, из которого изготовлены детали устройства, или в случаях, когда нужно установить состав вещества.

Необходимость проведения такой технической экспертизы может возникнуть при необходимости установления таких параметров как, например, усилия затяжки резьбовых соединений в конкретном узле и т.п. Любые признаки, присутствующие в формуле изобретения оспариваемого патента, должны быть подвергнуты технической экспертизе на предмет установления их присутствия в техническом средстве.

Действующее патентное законодательство позволяет указывать в независимом пункте формулы изобретения как существенные, так и несущественные признаки, что, естественно, при опротестовании *новизны* изобретения будет отягощать проведение технической экспертизы, вынужденной устанавливать фактическое наличие (присутствие) всех признаков в техническом средстве, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения.

В отношении полезных моделей техническая экспертиза может быть осуществлена в более благоприятной ситуации, т.к. при опротестовании *новизны* запатентованной полезной модели, должны приниматься во внимание только существенные признаки, и

техническая экспертиза в отношении несущественных признаков полезной модели (если несущественность будет доказана) может не проводиться, несмотря на их присутствие в конкретном техническом средстве - устройстве.

Оценка патентоспособности изобретения и проведение технической экспертизы, предусматривающей исследования и анализ конкретного технического средства, представляют собой разные процессуальные действия с разными последствиями и выводами.

При констатации факта состоявшегося более раннего открытого применения технического средства, подпадающего под выданный патент с более поздней датой приоритета, должны привлекаться специалисты, которые не только способны, но и уполномочены проводить соответствующие исследования (физико-химические, материаловедческие и т.п.) с использованием предусмотренных для таких исследований сертифицированных приборов и иного оборудования.

К таким исследованиям привлекаются практикующие специалисты в данной области техники, работающие, как правило, в профильных научных и конструкторских организациях, обладающих соответствующей измерительной аппаратурой.

При осуществлении технической экспертизы технического средства должно быть установлено:

- наличие в данном техническом средстве соответствующих признаков и характеристик, отраженных в формуле выданного патента, как минимум, в ее независимом пункте;
- время изготовления технического средства, если этот фактор оспаривается или требует доказательств.

Признаки технического решения в конкретном средстве должны считаться раскрытыми при открытом использовании средства, даже если часть его признаков становится известной только в результате разрушения (демонтажа) технического средства (узла, механизма и т.п.).

Если на дату появления технического средства на рынке технически невозможно было установить наличие каких-либо из признаков, присущих техническому средству, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату общедоступности к самому техническому средству.

Если установление какого-либо признака в техническом средстве связано с чрезмерным обременением, под которым может пониматься, в частности, необходимость проектирования и создания специальной исследовательской аппаратуры для анализа конкретного технического средства, может быть сделан вывод о невозможности констатации наличия данного признака в техническом средстве на дату оспаривания патента.

Иногда желание аннулировать патент в связи с состоявшимся более раннем открытым применением технического средства заключается не в «чрезмерном обременении» при осуществлении анализа технического средства, а в нежелании перед

опротестованием мешающего патента проводить такую достаточно дорогостоящую и затратную по времени работу.

В уровень техники включены также визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.), которые стали доступны для обозрения. Если под плакатами понимаются печатные (полиграфические) издания, то под моделями и изделиями – технические средства, признаки которых имеют возможность обозрения, т.е. визуально видны. Если признаки визуально не видны при обозрении модели или изделия, не представляется возможным утверждать об их раскрытии в данном источнике информации.

Изложенное касается, например, состава вещества или конструкции узлов, внешне не обозримых. Однако эта же модель или изделие могут быть включены в уровень техники, если они представляют собой техническое средство, ставшие известным в результате его использования (открытого применения) в таком виде, когда любое лицо имеет возможность «разобрать устройство до винтиков» и установить присутствие всех признаков в данном техническом объекте. Модель или изделие, выставленные на обозрение, не могут быть исследованы таким образом, т.к. доступ к ним ограничен только внешним обозрением модели или изделия со стороны, без доступа «к внутренностям» и иным, не зримым характеристикам. Однако если выставочная модель продана третьим лицам, то они уже могут разобрать ее «до винтиков».

Насколько важно при отрицании новизны технического решения представлять корректные и надлежащие доказательства введения в гражданский оборот продукции, в которой использовано техническое решение, можно убедиться, изучив судебную практику.

В соответствии с Постановлением ФАС Московского округа от 30.05.2008 № КА-А40/4563-08 по делу № А40-39375/07-93-384 ЗАО «Корпорация «СХолдинг» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о признании полностью недействительным патента РФ на полезную модель № 46024. Решением суда от 18.01.2008 в удовлетворении заявленного требования отказано. Не согласившись с принятым по делу судебным решением, ЗАО «Корпорация «СХолдинг» подало кассационную жалобу, в которой указано на необоснованность выводов суда первой инстанции о доказанности введения в хозяйственный оборот до подачи заявки на полезную модель № 46024 изделий, идентичных описанию полезной модели по формуле оспариваемого патента.

Суд кассационной инстанции находит обжалованное судебное решение подлежащим отмене. Как установлено судом первой инстанции, патент РФ № 46024 на полезную модель «Усиленно армированная плита перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций» с приоритетом от 03.03.2005 выдан ЗАО «Корпорация «СХолдинг» со следующей формулой: "Усиленно армированная плита перекрытия с отверстиями для инженерных коммуникаций, обладающая отверстиями для инженерных коммуникаций и системой армирования, отличающаяся тем, что плита снабжена семью

отверстиями для размещения инженерных коммуникаций различных размеров и конфигураций, а усиление нагрузочной способности обеспечивается за счет того, что система армирования является сложной и усиленной и состоит из двух металлических сеток (верхней и нижней), семи разнотипных металлических каркасов и девяти отдельных металлических стержней".

По результатам рассмотрения возражения против выдачи вышеуказанного патента Палата по патентным спорам признала недействительным полностью патент № 46024 по мотиву несоответствия полезной модели по независимому пункту формулы условию патентоспособности – новизна в связи с известностью в уровне техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезные модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Суд первой инстанции признал, что носителем информации о техническом средстве является само техническое средство, т.е. плита перекрытия и сведения о техническом средстве - плите перекрытия, позволяющие ознакомиться с информацией о нем на законных основаниях, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации плиты перекрытия до даты приоритета (03.03.2005) полезной модели по патенту № 46024 путем введения технического средства в хозяйственный оборот (продажи и использования при строительстве жилого дома) и открытого применения (сдачи жилого дома в эксплуатацию). Также указал, что дата введения технического средства в хозяйственный оборот является датой общедоступности такой информации (сведений).

Данный вывод суда первой инстанции является ошибочным, сделан на основе неполного исследования всех имеющих значение обстоятельств и доказательств. Судом первой инстанции не учтено, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству, а не сам товар, введенный в хозяйственный оборот - плита перекрытия.

Поэтому выяснению подлежала общедоступность использования не плиты перекрытия как технического средства, а сведений об использованном в плите запатентованном техническом решении и дата, с которой информация об этом решении стала общедоступной, т.е. содержащейся в источнике информации.

Плита перекрытия как техническое средство выражена в совокупности существенных признаков полезной модели - системы армирования, находящейся внутри плиты и залитой бетоном.

При рассмотрении дела суд первой инстанции не выяснил, как запатентованное техническое решение, находящееся внутри плиты перекрытия, стало известным и общедоступным при введении плиты перекрытия в хозяйственный оборот и ее открытого применения. Не установил факт передачи заказчиком технической документации, на основании которой можно получить информацию о запатентованном конструктивном решении полезной модели. Решение суда первой инстанции не может быть признано законным и обоснованным.

В итоге патент на полезную модель № 46024 был восстановлен, а суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены судебных актов.

2.5. Открытое применение и полезные модели. Одним из условий патентоспособности полезной модели является *новизна*, которая считается установленной, если совокупность существенных признаков полезной модели не известна из уровня техники, в который, в соответствии с п. 2 ст. 1351 части 4 ГК РФ, включаются:

а) сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, при условии, что данные сведения стали общедоступными и опубликованы в мире до даты приоритета полезной модели;

б) сведения об этих средствах в случае их применения в Российской Федерации.

Территориальное ограничение противопоставления по новизне известных средств того же назначения не способствует добросовестной конкуренции, так как позволяет копировать применяемые за рубежом, но пока не используемые в России технические средства (продукты и изделия), и получать российские патенты на полезные модели, охарактеризованные конкретными признаками и характеристиками, которые можно установить только при анализе (осмотре, исследовании) непосредственно технического средства.

В последствии, в случае поступления из-за рубежа продукции западного производителя, владелец российского патента на полезную модель предъявляет претензии к дистрибьютору продукции или ее российскому продавцу, и начинается длительная судебная тяжба.

Исключить подобную ситуацию можно только одним путем - снять территориальное ограничение при оценке новизны полезных моделей при противопоставлении сведений о средствах того же назначения, известные в мире, а не только в России.

При отсутствии отдельной методики оценки новизны полезной модели на практике проявилась тенденция использования для этого объекта методики оценки новизны изобретений, что является не только некорректным, но и не соответствует патентному законодательству по причине неадекватности соответствия двух этих объектов условию патентоспособности – *новизна*.

Методика оценки новизны изобретения ранее предусматривала признание изобретения известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, *идентичные* всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В то же время оценка новизны полезной модели не предусматривает установление *идентичности* всех признаков, а напротив, обязывает определить наличие совокупности только *существенных* признаков полезной модели.

Между логическими понятиями - *идентичность всех признаков* и *совокупность существенных признаков*, невозможно поставить знак равенства ни по форме, ни по содержанию.

В пункте 3.3.2.3. (1) ранее действовавших Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, зарегистрированных в Минюсте России 30.06.2003 г., рег. № 4845 (далее – Правила), сформулировано императивное правило, в соответствии с которым пункт формулы включает признаки полезной модели, *в том числе родовое понятие, отражающее назначение*, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

Из вышеизложенного следует первый вывод:

- оценка существенности признаков полезной модели законодательно предусмотрена и является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе в родовое понятие, отражающее назначение.

Заявителю может быть предложено уточнить формулировку технического результата и указать, как влияют признаки, включенные в формулу полезной модели, на достижение уточненного технического результата. Если разъяснения относительно причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели с техническим результатом отсутствуют, такие признаки квалифицируются как несущественные и в случае подачи возражения против выдачи патента на данную полезную модель не учитываются при установлении новизны полезной модели.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу полезной модели. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем.

Из изложенного вытекают второй и третий выводы:

- проверка независимого пункта формулы полезной модели должна осуществляться в отношении любых признаков с любым уровнем обобщения понятий, выбранных для характеристики признака;

- правомерность степени обобщения при характеристике признаков не предусматривает ее «однобокое» применение, т.е. только для подтверждения правомерности использования в формуле полезной модели признака, выраженного на уровне функции или свойства. Такой уровень обобщения рассматривается как частный случай.

2.5.1. Методика оценки существенности признаков полезной модели.

Методика оценки существенности признаков полезной модели, входящих в отличительную или ограничительную части патентной формулы, достаточно хорошо

разработана, применяется на практике и не требует отдельного комментария в контексте анализируемых вопросов.

Единственным упущением являлось отсутствие такой единообразной практики при оценке существенности признаков, характеризующих родовое понятие, отражающее назначение полезной модели в ее формуле, хотя правила всегда рассматривали родовое понятие как всего лишь один из признаков из общей совокупности, также подлежащий анализу на существенность.

Этим незамедлительно воспользовались лица, стремящиеся путем конкретизации (детализации) назначения известных технических объектов получать патенты на полезные модели.

Рассмотрим изложенное на двух условных примерах.

Пример 1.

Патент на полезную модель выдан со следующей формулой:

«Кухонный стальной нож для разделки туши мамонта, характеризующийся тем, что имеет рукоятку и заточенное с одной стороны лезвие, скрепленное с рукояткой».

Технический результат, как считает заявитель, заключается в создании средства с новым назначением, которое, по его мнению, заключается в предназначенности кухонного стального ножа именно для разделки туши мамонта.

При этом из уровня техники известны идентичные по конструкции кухонные стальные ножи для разделки туш животных, однако нет сведений о том, что такие кухонные стальные ножи могут использоваться и для разделки туш такого животного как мамонт по той простой причине, что во времена существования мамонтов не было не только такого сплава как сталь, но и вряд ли существовало такое понятие как кухня.

Если не оценивать существенность признака – разделка туши именно мамонта, следует однозначный вывод - запатентованная полезная модель обладает новизной и, следовательно, действие патента не может быть прекращено.

*Далее со стороны патентообладателя следует классический ход – письмо-предупреждение всем производителям и потребителям кухонных стальных ножей, использующих такие кухонные ножи для разделки туш коров, баранов, свиней, оленей и всяких других представителей фауны, с требованием прекратить нарушение патента на полезную модель, т.к. с учетом теории эквивалентов признак - **туша коровы** и т.д. в контексте патентного закона следует рассматривать как эквивалентный признаку - **туша мамонта**.*

Не будем анализировать правомерность использования в таких ситуациях теории эквивалентов и настоятельно рекомендуем не дать себя втянуть именно в такое русло спора.

Необходимо добиться признания патента на полезную модель недействительным.

*Для этого, как было показано выше, достаточно доказать несущественность данного признака - **туша именно мамонта** для реализации присущего кухонным ножам общего назначения - **разделка туш животных**.*

Если в описании к патенту на полезную модель не представлены какие-либо иные конструктивные признаки, обуславливающие возможность использования известных стальных кухонных ножей именно для разделки туш мамонтов, следует констатировать несущественность данного признака и признать отсутствие новизны полезной модели.

Однако если в описании к патенту или в зависимых пунктах формулы будут присутствовать конструктивные признаки, например, не известный ранее в кухонных стальных ножах профиль режущей кромки, выбор которого причинно-следственно связан с обеспечением резания именно шкуры (туши) мамонта, формула полезной модели может быть уточнена.

Другой путь оценки новизны полезных моделей, позаимствованный из методики оценки новизны изобретений, ведет к появлению очередных спекулятивных заявок и зонтичных патентов.

Пример 2.

Патент на полезную модель условно выдан со следующей формулой:

«Устройство для тепловой обработки змеиных голов, содержащее духовой шкаф с окном из жаропрочного стекла, отличающееся тем, что внутри духового шкафа смонтирована электрическая лампочка, а на корпусе духового шкафа смонтирован выключатель, связанный электрической цепью с лампочкой и источником питания».

Технический результат сформулирован заявителем как возможность наблюдения за изменением цвета змеиных глаз во время тепловой обработки змеиных голов и, таким образом, возможность определения готовности змеиных голов к потреблению в пищу.

При всей интригующей привлекательности такой формулировки она не представляет собой технического результата.

Техническим результатом является обеспечение электрического освещения внутри духового шкафа, и этот технический результат никак не связан с тепловой обработкой змеиных голов или их глаз.

Для достижения действительного технического результата совокупность существенных признаков не требует наличия такого признака в назначении (родовом понятии) как «змеиные головы»; существенным является обобщенный признак - пищевые продукты.

Напомним, что в отношении полезных моделей под **техническим результатом** понимается характеристика технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Полученный результат, представляющий собой всевозможные нетехнические характеристики, не считается имеющим технический характер.

Возможность отрицания новизны полезной на основании более раннего открытого применения технического средства того же назначения, также на прямую связана с толкованием условия - «то же назначение» только в отношении существенных признаков, определяющих родовое понятие полезной модели, а не в отношении всевозможных

несущественных признаков, намеренно включенных в родовое понятие полезной модели с целью камуфляжа новизны.

2.6. Открытое применение и необходимые экспертные исследования образцов средств техники.

Отсутствие сведений о полных экспертных исследованиях сравниваемых с патентами образцов средств техники приводит к весьма нежелательным затяжкам сроков аннулирования патентов. Примером является спор по патенту на полезную модель № 31183.

Решением Роспатента от 22.01.2009 г. удовлетворено возражение от 05.03.2004 г. против выдачи патента РФ № 31183 на полезную модель «Мобильный терминал». Обратим внимание на срок вынесения решения об аннулировании патента – почти 5 лет со дня подачи возражения, и он обусловлен трудоемким процессом рассмотрения доказательной базы состоявшегося более раннего открытого применения, которая в изначальных документах не позволила коллегии Палаты по патентным спорам признать состоявшееся раскрытие всех признаков по формуле полезной модели в конкретном изготовленном и открыто примененном в гражданском обороте техническом средстве.

Патент РФ № 31183 на группу полезных моделей «Мобильный терминал» выдан по заявке № 2003111309/20 с приоритетом от 23.04.2003, и содержит четыре независимых пункта (1, 6, 11, 16). Против выдачи данного патента поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту в объеме независимых пунктов 1 и 6 формулы условию патентоспособности «новизна».

Независимые пункты 1 и 6 формулы полезной модели изложены следующим образом:

1. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, отличающийся тем, что в него дополнительно введен первый микроконтроллер, который первым входом-выходом соединен со вторым входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом - со вторым входом-выходом порта ввода-вывода.

6. Мобильный терминал связи, содержащий приемопередатчик, который первым входом-выходом соединен с первой антенной, а вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом модема, который своим вторым входом-выходом соединен с первым входом-выходом процессора, порт ввода-вывода, который первым входом-выходом соединен с третьим входом-выходом модема, первый вход-выход приемника спутниковой системы глобальной системы определения местоположения (GPS) соединен со второй антенной, а второй вход-выход приемника GPS соединен с четвертым входом-выходом процессора, отличающийся тем, что в него дополнительно введен первый микроконтроллер, который первым входом-выходом соединен со вторым

входом-выходом процессора, а вторым входом-выходом - со вторым входом-выходом порта ввода-вывода.

По утверждению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту по указанным независимым пунктам формулы присущи мобильному терминалу связи "Autolocator GAP" (модификации BC, Hi Track Premium и Нурер), выпускаемому компанией GAP AG (Германия), который используется в Российской Федерации в составе спутниковой противоугонной системы "АвтоЛокатор". При этом в возражении отмечается, что мобильный терминал связи "Autolocator GAP" модификации GAP Hi Track Premium является усовершенствованием мобильного терминала связи модификации GAP BC. Он выполнен на одной плате с введением новых элементов (микросхем), но имеет ту же функциональную схему устройства, что и модификация GAP BC.

Патентообладатель в отзыве на возражение утверждал, что сведения об открытом использовании системы Autolocator GAP до даты приоритета документально не подтверждены, нет также доказательств идентичности схем указанных систем; по фотографиям плат невозможно установить функции блоков и связи между ними, т.е. проследить наличие конкретных признаков, отраженных в независимых пунктах 1 и 6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Первое решение от 29.03.2006 г. Палаты по патентным спорам было принято в пользу патентообладателя, и патент оставлен в силе. Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение в Арбитражном суде г. Москвы, который своим решением от 06.11.2003 г. по делу № А40-47903/06-15-366 признал недействительным решение, утвержденное 29 марта 2006 года.

Арбитражный суд г. Москвы признал решение Палаты по патентным спорам от 29.03.2006 г. недействительным, мотивировав свое решение тем, что в результате проведения судебной экспертизы было установлено, что «в устройстве мобильного терминала связи "Autolocator GAP" модификации BC mini имеется совокупность всех существенных признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту № 31183». При этом в решении Арбитражного суда г. Москвы отмечено, что «для разрешения спорного вопроса было необходимо проведение разборки образца устройства на платы, что не было сделано при вынесении решения Палатой по патентным спорам и не могло быть сделано ввиду отсутствия у ответчика на момент вынесения оспариваемого решения образца устройства мобильного терминала связи "Autolocator GAP" модификации BC mini».

На этом основании Палата по патентным спорам Роспатента повторно рассмотрела возражение и учла доказательства, представленные в Арбитражный суд г. Москвы.

Анализ представленных в возражении, дополнительных материалах и приложениях к протоколам заседаний коллегий документов показал следующее.

Представленная информация о системе Autolocator GAP модификаций BC mini может быть включена в уровень техники в качестве сведений, ставших общедоступными до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

При этом в результате проведения судебной экспертизы было установлено, что «в устройстве мобильного терминала связи "Autolocator GAP" модификации BC mini имеется совокупность всех существенных признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту № 31183».

Патент был аннулирован полностью т.к. патентообладатель не представил уточненную формулу полезной модели, хотя ему предлагалось исключить независимые пункты 1 и 6 с сохранением патента в объеме прав по независимым пунктам 11 и 16. И это понятно, т.к. под независимые пункты 11 и 16 уже не попадали выпускаемые и используемые на российском рынке мобильные терминалы связи "Autolocator GAP" модификации BC mini.

Вывод из данного спора один – подаваемое возражение против действующего патента должно содержать исчерпывающие доказательства соответствия признаков из независимого пункта формулы признакам конкретного средства техники, которое противопоставляется как источник, порочащий новизну полезной модели или изобретения.

Такие доказательства должны предоставлять компетентные организации и, в первую очередь, специализированные сертифицированные организации, уполномоченные в порядке уставной деятельности осуществлять метрологическую экспертизу, поверку, калибровку и иные исследования различных изделий.

Если такие документы представлены вместе с возражением, Палата по патентным спорам ФИПС Роспатента обязана их принимать к рассмотрению, т.к. указанные организации участвуют не в оценке патентоспособности, а предоставляют результаты технической экспертизы конкретного образца технического средства, подтверждающие, например, состав материал по компонентам, характеристики различных свойств, конструктивное исполнение узлов и деталей, различные параметры признаков и все то, чем обладает конкретный объект техники.

Нотариальное заверение осмотра и разборки устройства, открыто примененного на территории России, может служить должным доказательством раскрытия признаков, присущих известному устройству.

Такой случай имел место при рассмотрении возражения против выдачи патента РФ на полезную модель № 108710 «Устройство для приготовления пищи с микропроцессорным управлением» с приоритетом от 03.06.2011. В решении Палаты по патентным спорам, аннулюовавшей данный патент, в частности, отмечено следующее.

Законность ввоза на территорию Российской Федерации партии мультиварок Polaris PMC 0508 D изготовителя Texton Corporation LLC подтверждается таможенной декларацией, имеющей тот же самый номер, который указан в товарной накладной. Представленные в возражении документы в совокупности подтверждают факт реализации мультиварок Polaris PMC 0508 D на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Для установления известности признаков технического решения по оспариваемому патенту с возражением представлен протокол осмотра с инструкцией по эксплуатации мультиварки, приобретенной нотариусом в магазине «Товары для дома» 29.06.2012 с целью ее дальнейшего осмотра. Согласно нотариально заверенному протоколу осмотра и инструкции по эксплуатации, данная мультиварка имеет ту же самую модель - Polaris PMC 0508 D, изготовленную в том же году – 2011, тем же самым производителем – Texton Corporation LLC, что и мультиварки из партии, завезенные в Россию по таможенной декларации и реализованные на территории России до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом в соответствии с письмом от производителя Texton Corporation LLC, мультиварки Polaris PMC 0508 D производятся им с января 2011 года по настоящее время. Конструкция данного изделия за все время производства не изменялась.

Мнение патентообладателя о том, что признаки полезной модели по оспариваемому патенту визуально не видны при обозрении мультиварки Polaris PMC 0508 D не соответствует действительности. Как было указано выше, в соответствии с нотариально заверенным протоколом осмотра известность всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, была установлена при исследовании упомянутой мультиварки путем ее разборки, а также с учетом сведений из руководства по эксплуатации.

2.6.1. Демонстрация технического средства, находящегося в открытом использовании, на заседании коллегии палаты по патентным спорам Роспатента.

Обратим внимание на еще одну особенность предоставления сведений, подтверждающих известность признаков при состоявшемся открытом применении технического средства.

В решении Роспатента от 27.05.2009 г., сохранившего патент РФ № 53814 на полезную модель «Автоматический выключатель», в частности, отмечено:

«Что касается представленных на заседании коллегии выключателей автоматических и фотографий, то они могут быть использованы только для иллюстрации сведений содержащихся в документах, раскрывающих конструкцию изделия, а не для проведения сопоставительного анализа с признаками формулы оспариваемого патента.

Таким образом, как уже было указано в решении выше, образцы изделий могут быть использованы только для обозрения (визуального восприятия), а не для сравнения их внутреннего устройства с признаками формулы оспариваемого патента на полезную модель».

Действительно, в качестве документа, который раскрывает конструкцию изделия (при необходимости такой иллюстрации), должен предоставляться чертеж или ему подобная иллюстрация. При этом чертеж может иметь дату изготовления значительно позже даты приоритета оспариваемой полезной модели. Более того, изготовление такого чертежа может быть обусловлено единственной необходимостью подачи возражения в Роспатент против патента. Более поздняя дата на чертеже и ему подобном документе не

может влиять на оценку новизны, т.к. не чертеж противопоставляется по новизне, а само изделие как равноправный источник информации в уровне техники, а чертеж позволяет лишь упростить восприятие и анализ сравниваемых признаков полезной модели и конкретного технического средства. Об этих особенностях использования чертежей при оспаривании новизны в связи с состоявшимся более раннем открытием применения самого изделия (средства техники), достаточно подробно сказано в издании.

Высказанное в решении Роспатента - *выключатели автоматические могут быть использованы только для иллюстрации сведений содержащихся в документах, раскрывающих конструкцию изделия*, - не должно трактоваться как невозможность противопоставления для отрицания новизны непосредственно самих изделий, естественно при условии, что они (изделия) считаются вошедшими в известный общедоступный уровень техники путем их применения на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение против выдачи патента РФ № 89955 на полезную модель «Устройство с микрофильтром для переливания крови и ее компонентов» и вынесла заключение о его аннулировании по причине несоответствия условию патентоспособности «новизна» в связи с состоявшимся более ранним открытием использованием устройства указанного назначения, в котором воплощена запатентованная полезная модель в объеме всех ее существенных признаков.

Во время рассмотрения возражения патентообладатель привел довод о том, что в устройстве, известном из противопоставленных Технических условий (ТУ), капельница и микрофильтр выполнены в едином корпусе в отличие от выполнения капельницы в отдельном от микрофильтра корпусе согласно полезной модели.

*Коллегия Палаты по патентным спорам не приняла данный довод и указала на то, что согласно рисунку Б.1 (лист 16 ТУ) устройство для переливания крови ПК 23-01 содержит корпус микрофильтра (позиция 11) и корпус капельницы (позиция 16), т.е. капельница выполнена в отдельном от микрофильтра корпусе. Выполнение капельницы в отдельном от микрофильтра корпусе **видно также на изделии, представленном на заседании коллегии**, причем на представленном изделии видно, что корпуса микрофильтра и капельницы выполнены из различных материалов, а именно, корпус микрофильтра выполнен из жесткого пластика, а корпус капельницы выполнен из мягкого пластика. Таким образом, признак «капельница, выполненная в отдельном от микрофильтра корпусе», присущ изделию ПК 23-01, известному из Технических условий.*

Данный вопрос пересекается с установлением фактического присутствия признаков в исследуемых объектах техники при установлении использования изобретения. Особый интерес представляет анализ методики подтверждения признаков в таких объектах техники, доступ к которым затруднен. Так, в споре в отношении установления противоправного использования изобретения на «Способ получения байкальской питьевой воды» по пат. РФ № 2045478 (Определение от 19 апреля 2010 г. № ВАС-5106/10, согласно которому ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Республики Бурятия №

А10-847/2007 от 12.08.2009, постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.01.2010), не ясно как было установлено реальное использование одного из признаков независимого пункта формулы изобретения.

Независимый пункт формулы изобретения по пат. РФ № 2045478 изложен следующим образом:

«Способ получения байкальской питьевой воды, включающий забор воды из озера Байкал, ее обработку, розлив в емкости и их укупорку, отличающийся тем, что забор воды осуществляют из слоя глубинных вод, верхняя граница $Z_{в.г.}$ которых расположена ниже сезонного слоя скачка прозрачности, а границы слоя определяют отношениями

$$Z_{в.г.}/Z_{max} 0,3; Z_{н.г.}/Z_{max} 0,9,$$

где $Z_{н.г.}$ нижняя граница слоя забора воды;

Z_{max} максимальная глубина озера в месте водозабора,

при этом обработку воды осуществляют путем грубой, затем тонкой очистки с последующей стерилизацией, розлив проводят в стерильные емкости, свободное пространство которых заполнено кислородно-озоновой смесью, а укупорку осуществляют в атмосфере, прошедшей очистку фильтрованием».

В судебных решениях не отражено, каким образом судебные эксперты установили использование следующего конкретного отличительного признака из независимого пункта формулы изобретения:

«забор воды осуществляют из слоя глубинных вод, верхняя граница $Z_{в.г.}$ которых расположена ниже сезонного слоя скачка прозрачности, а границы слоя определяют отношениями

$$Z_{в.г.}/Z_{max} 0,3; Z_{н.г.}/Z_{max} 0,9,$$

где $Z_{н.г.}$ нижняя граница слоя забора воды;

Z_{max} максимальная глубина озера в месте водозабора».

Как следует из описания запатентованного изобретения вода, с помощью глубинного водоприемника забирается из слоя наиболее стабильной по составу, чистой, прозрачной воды, ограниченного поверхностями $Z_{в.г.}$ и $Z_{н.г.}$. Именно этот факт положен в основу запатентованного способа, и признак изложен так, что подтверждение его использования или неиспользования должно было базироваться или на глубинных погружениях экспертов в озеро Байкал для осуществления прямых измерений расположения водоприемника в оговоренных границах водного слоя или путем изучения технической документации на установленное у ответчика оборудование, обеспечивающее откачку воды из глубины озера Байкал в оговоренных границах водного слоя, характеристики которого соответствуют приведенным в формуле изобретения. Однако из судебных решений не удалось установить, каким же образом было установлено использование данного конкретного признака.

2.7. Открытое применение способа и новизна изобретения. Существует мнение, что к способам как объектам изобретения, не может быть применен механизм прекращения действительности патента на основании установления отсутствия новизны в связи с состоявшимся более раннем открытием применения способа.

Насколько обоснованно такое мнение?

Как известно, при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. К любым сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения и условно названным - *объект на бумаге*, относятся как различные печатные и им подобные публикации (патентные описания, книги, журналы, отчеты НИР, нормативно-техническая документация, депонированные рукописи и т.п.), содержащие исчерпывающую информацию о признаках, которыми характеризуется патентуемое изобретение.

Другую группу сведений, ставших общедоступными до даты приоритета патентуемого изобретения, и условно названную - *объект в натуре*, составляют:

- *экспонат*, помещенный на выставке, в котором воплощено изобретение,
- *техническое средство*, которое стало известным в результате его использования (применения), в котором воплощено изобретение.

Встречаются ситуации при оспаривании патентоспособности, когда на коллегию Палаты по патентным спорам представляются непосредственно экспонаты, демонстрировавшиеся на выставке в целях подтверждения идентичности признаков, присущих экспонату, признакам из патентной формулы.

Подобная ситуация, как следует из решения Палаты по патентным спорам, имела место при рассмотрении возражения в отношении патента № 62584 на полезную модель «Упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов», выданного по заявке № 2006143339/22 с приоритетом от 07.12.2006 со следующей формулой полезной модели (пункт первый):

«Упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов, содержащая пакет для пищевых продуктов и размещенную в пакете емкость для приправы к этому пищевому продукту, отличающаяся тем, что пакет выполнен из металлизированной пленки в виде запечатанного с двух сторон рукава, а емкость для приправы представляет собой контейнер с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Одним из доводов возражения, рассмотренного в 2008 г., служило обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию новизны в связи с использованием идентичной упаковки с сухариками и соусом под маркой «Флинт» на территории Российской Федерации в результате экспонирования на российской выставке до даты приоритета оспариваемого патента. Соответствующие сведения о статусе выставки и размещении экспоната на ней

представлены в возражении. В возражении также было указано, что образцы упаковок с указанной на них датой изготовления 11.09.06 будут представлены на заседании коллегии.

Коллегия установила, что из приведенных возражающей стороной документов следует, что товар «Сухарики соленые «Флинт» пшенично-ржаные со вкусом семги и соусом «тартар» в упаковке с идентификационным номером 4820047460652 экспонировался на выставке до даты приоритета оспариваемого патента.

Визуальный осмотр, анализ и изучение внешних признаков представленного на обозрение коллегии экспоната выставки «Сухарики соленые «Флинт» пшенично-ржаные со вкусом семги и соусом «тартар» в упаковке с идентификационным номером 4820047460652 (приобщен к делу заявки) показал, что представлена упаковка для готовых к употреблению пищевых продуктов, содержащая пакет для пищевых продуктов и размещенную в пакете емкость для приправы к этому пищевому продукту, пакет выполнен из металлизированной пленки в виде запечатанного с двух сторон рукава (боковые швы отсутствуют), а емкость для приправы представляет собой контейнер с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки (изображение устройства контейнера имеется на упаковке в верхнем левом углу).

Таким образом, любой участник выставки, даже не вскрывая выставленного на обозрение пакета упаковки, мог ознакомиться с устройством вложенного в пакет контейнера. Вскрытие пакета показало соответствие изображения устройства контейнера с легко отделяемой крышкой, выполненной в виде пленки, на упаковке её содержимому. В результате рассмотрения патент на полезную модель № 62584 признан недействительным полностью.

Обратим внимание на то, что возражение против выдачи патента должно содержать **чертежи (рисунки), иллюстрирующие сущность объекта** техники (продукта, изделия) и подтверждающие тождество с признаками патентной формулы, при этом чертежи и рисунки могут быть изготовлены непосредственно перед подачей возражения и служат в качестве наглядной иллюстрации тех признаков, которые присущи противопоставляемому по новизне техническому средству (продукту, изделию). В данной ситуации чертежи и рисунки сами не являются противопоставленным источником информации и лишь облегчают проведение сравнения по признакам конкретного технического средства (изделия или продукта), открытое использование которого порочит новизну запатентованной полезной модели.

Рассмотрим **вторую группу сведений - объект в натуре** - как имеющую непосредственное отношение к поставленному вопросу.

Вряд ли нужно пояснять, что представляет собой **экспонат**, помещенный на выставке. Единственное, на что обратим внимание, - экспонаты могут быть **статическими**, т.е. не осуществляющими никакого движения или иного функционирования для демонстрации своих качеств, и **динамическими**, т.е. осуществляющими показ функций, технических эффектов, каких-либо технологических

процессов и принципов работы, иных процессов, как на экспонатах - макетах, так и на экспонатах, представляющих собой образцы серийного промышленного производства.

Динамические экспонаты весьма часто демонстрируют процессы, которые могут представлять собой патентоспособные изобретения в виде способов, поскольку *способ как объект изобретения представляет собой процесс осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств.*

Вторым объектом в натуре является *техническое средство*, ставшее известным в результате его использования. Сложился определенный стереотип мышления о том, что *техническое средство* - это только вещный продукт: *машинный механизм, изделие промышленного или кустарного производства, вещество, штамп и т.п.*, но никак не способ.

Можно ли способ как объект изобретения рассматривать в качестве *технического средства*? Что, собственно, означает понятие – *техническое средство*, и действительно ли под данным понятием может пониматься только *вещный* объект, все признаки которого характеризуются относительной устойчивостью существования во времени, что, собственно, отличает *вещь* от *способа (процесса)*, технологические признаки которого проявляются во времени, например, изменение во времени температуры нагрева обрабатываемой детали.

Средство, на многих языках, например, английском и французском, наряду с обыкновенными *вещами* означает также – *процесс (способ)*. В словаре Ожегова - *средство*, одним из своих значений означает – прием, способ действия для достижения чего-нибудь. В произведении А.П. Чехова «Средство от запоя», названное *средство* представляло собой отлаженный способ чередования нанесения побоев и вливания в запившего во время гастролей театрального комика водки с жуткими «специями», для чего был приглашен известный в городе парикмахер, успешно вылечивший таким образом многих пациентов.

Техническая, словарная и даже художественная литература не дают оснований относить к *техническим средствам* только *вещные* объекты. *Техническое средство* - это и вещный предмет, используемый в технике, и технологический способ, предусматривающий собой *процесс осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств*. Не следует отождествлять *вещность* объекта и *материальность* объекта.

Способ как объект изобретения также материален с философских позиций как механическое устройство или химическое вещество, но не является при этом *вещью*. Единственное отличие способа от вещных объектов - фактор времени, т.к. способ всегда осуществляется в течение определенного периода времени, называемого циклом способа, повторяемым при каждом его воспроизведении, а признаки вещного объекта не имеют функциональной связи со временем и обладают относительной устойчивостью существования.

Например, строительный кирпич представляет собой пример материального *вещного* объекта, а способ его изготовления – материальный *процесс*, увязывающий

керамический состав с режимами тепловой обработки в форме с последующим охлаждением полученного продукта.

Привнесение в способ фактора времени не исключает осуществление его действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что дает все основания считать способ *техническим средством* в широком смысле этого понятия.

Попытки аннулировать запатентованные способы по причине состоявшегося более раннего открытого применения имели место, но не увенчались успехом, т.к. возражающая сторона не смогла предоставить должных доказательств того, что известно именно более раннее открытое применение способа в целом, а не известность отдельных его признаков. Оба решения Палаты по патентным спорам объединяет то, что, рассматривая возражения против действительности запатентованных способов, основанные на попытке отрицания *новизны* в связи с состоявшимся более ранним открытым применением (использованием) способов, Палата по патентным спорам совершенно справедливо не отрицала того, что *запатентованные способы*, несмотря на связь в родовом понятии с рекламой (информацией), также рассматриваются как *технические средства*. Последнее подтверждает утверждение о том, что противопоставление состоявшегося более раннего открытого применения способа в качестве источника информации, порочащего новизну запатентованного способа, принципиально возможно. Какие при этом требуются доказательства и как их представлять – покажет практика. Мы же отметим некоторые особенности, с которыми можно столкнуться уже сейчас.

2.8. Доказательства известности открытого применения способа. Такие доказательства условно разделим на три ситуации.

Первая ситуация связана со способом, который автоматически осуществляется уже известным и общедоступным на рынке устройством (машиной, механизмом, вычислительной техникой и т.п.). В таких случаях представляются комплексные сведения об известности и общедоступности устройства и доказательства того, что данное устройство *автоматически* осуществляет оспариваемый по новизне способ. Первичным является сбор доказательств известности и общедоступности устройства, а не способа. Только при соблюдении этого условия имеет смысл собирать доказательства того, что способ автоматически осуществляется известным и общедоступным устройством. Соблюдение условия - *автоматически*, является абсолютно необходимым, т.к. только в этом случае можно доказать отсутствие новизны запатентованного способа. Если запатентованный способ реализуется *не автоматически* при работе устройства, а для осуществления способа требуется или модификация устройства или такая его регулировка, которая не предусмотрена инструкцией по эксплуатации устройства, доказать отсутствие новизны способа по рассмотренным основаниям не представляется возможным. При *автоматической* реализации способа в известном устройстве со всей очевидностью автоматически будут проявляться также только те различные характеристики и свойства способа, которые присущи только автоматическому режиму работы устройства. Это же касается различных параметров и точечных значений,

например, степени сжатия в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, температуры, давления и т.п.

Вторая ситуация относится к случаю, когда способ осуществляется автоматически при функционировании устройства, которое само не является общедоступным, хотя и является известным. О таком устройстве может быть множество публикаций рекламного и иного характера, но без раскрытия сущности его конструкции, из которой со всей очевидностью мог бы вытекать способ. В этом случае аннулировать патент на способ, имеющий более поздний приоритет, чем дата начала функционирования устройства, несмотря на его более раннее изготовление, не представляется возможным. Собственник устройства может и далее его эксплуатировать и обладает правом преждепользования в отношении способа, т.к. изготовление устройства должно рассматриваться как необходимые приготовления к использованию способа. Но третьи лица не смогут, изготовив тождественное устройство, продать его на рынке, т.к. попадут под действие нормы пункта 2 (3) статьи 1358 ГК РФ, в соответствии с которой никто не вправе нарушать права патентообладателя (изготавливать, применять, ввозить, предлагать к продаже, продавать и т.п.) устройство, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Третья ситуация относится к случаю, когда запатентованный способ осуществляется вне зависимости от устройства конкретной конструкции. Доказать более раннее открытое применение такого способа в объеме совокупности признаков, необходимой для прекращения действия патента, весьма сложно. Более вероятно доказать право преждепользования, нежели аннулировать патент в связи с отсутствием новизны.

На сегодня реального опыта состоявшегося прекращения действительности патентов на способы по такому основанию как **известность и общедоступность открытого применения способа как технического средства**, пока нет.

3. Льгота по новизне. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи **раскрытие информации**, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего **сведения о сущности изобретения стали общедоступными**, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности **в течение шести месяцев со дня раскрытия информации**.

Примером может служить следующая ситуация. Автор опубликовал 18 мая 2009 г. в популярном научно-техническом журнале статью, в которой раскрыл конструкцию новой кофемолки. Если автор подаст до 18 ноября 2009 г. заявку на выдачу патента на раскрытое в статье техническое решение, данная открытая публикация не может быть противопоставлена при экспертизе заявки данного автора.

Понятия «льгота по новизне» или «льготный период» - не используются в формулировках норм российского патентного права, но широко используются

специалистами для условного обозначения временной охраны, которая предусмотрена в отношении экспонирования предметов на выставках и получила со временем распространение на раскрытие информации, осуществленное иным образом.

В цитированной статье В. Еременко по этому поводу отмечено:

«Понятие "раскрытие информации, относящейся к изобретению" более емкое, чем одна из форм такого раскрытия - демонстрация изобретения на международных выставках. В это понятие могут также входить, например, открытое применение изобретения, устное сообщение о сущности изобретения в ходе различных публичных выступлений, публикация о сущности изобретения в доступных для публики изданиях. Упомянутые выше формы раскрытия информации об изобретении могли иметь место не только на территории СССР, но и за границей».

Рассматриваемая льгота в отношении раскрытия изобретений отражена в пункте 3 статьи 1350 ГК РФ следующим образом:

«Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе».

Аналогичная норма предусмотрена пунктом 2 правила 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, в соответствии с которой *«не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрашен».*

Отличие российской нормы от евразийской состоит в том, что российская норма в качестве даты, в отношении которой исчисляется льгота, рассматривает только дату подачи заявки в Роспатент, а евразийская норма учитывает или дату подачи заявки в ЕАПВ или дату приоритета, если он испрашен, что делает евразийскую норму более выгодной для заявителя, особенно в тех случаях, когда между датой приоритета и датой подачи заявки в ЕАПВ проходит достаточно большой срок.

В Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 199, данная льгота предусмотрена как при оценке новизны, так и при оценке изобретательского уровня.

- *«При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую*

автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с указанным выше пунктом Регламента ИЗ)», пункт 5.1.2. Рекомендаций.

- «При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано выше)», пункт 6.1. Рекомендаций.

Действительно, с одной стороны в пункте 3 статьи 1350 ГК РФ речь идет о применении нормы при оценке патентоспособности изобретения, а не конкретно при оценке одного из условий патентоспособности – новизна. С другой стороны, полное содержание нормы пункта 3 статьи 1350, как представляется, не дает возможности механически использовать ее при оценке *изобретательского уровня* при ныне принятой методике установления патентоспособности изобретения.

В Рекомендациях по экспертизе словосочетание – «информация о сущности изобретения», использованное в нормах ГК РФ и Административного регламента по изобретениям, заменено на словосочетание – «информация, относящаяся к изобретению».

Возникает вопрос - на каком правовом основании осуществлена такая подмена понятий, т.к. отказ от учета именно «сущности» изобретения при предоставлении льготы способствует неправильному применению данной льготы путем ее распространения на более раннее раскрытие каких-то отдельных признаков изобретения, а не раскрытия именно «сущности» изобретения, т.е. изобретения в целом как оно заявлено в формуле изобретения.

Обратимся к содержанию статьи 11 Парижской конвенции, из которой данная льгота проистекает:

1. *Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним законодательством временную охрану патентоспособных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также товарных знаков для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одной из этих стран.*

2. *Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Если позднее будет истребовано право приоритета, то компетентное учреждение каждой страны сможет исчислять срок с даты помещения продукта на выставку.*

3. *Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспонируемого предмета и даты помещения его на выставку такие документы, которые она сочтет необходимыми.*

Обратим внимание на содержание пункта 3, из которого однозначно следует, что норма ст. 11 Парижской конвенции относится к ситуации, когда патентуемое изобретение **идентично** экспонируемому предмету. Идентично, а не схоже, т.е. изобретение по признакам из патентной формулы идентично таким же признакам реального вещного предмета (продукта). Уже одного этого достаточно, чтобы утверждать о применимости льготы только при оценке новизны изобретения. Обратим внимание также на следующее авторитетное издание:

«Документ порочит новизну заявленного изобретения, если в документе явным образом содержится предмет изобретения. Сформулированный в заявочной формуле объект, по которому проводится экспертиза, таким образом, подвергается сравнению элемент за элементом с содержанием каждой индивидуальной публикации. Отсутствие новизны сможет быть обнаружено только в том случае, если сама публикация содержит все признаки этой формулы, то есть публикация порочит объект формулы».

Аналогичный подход принят в статье 55 «Источники, не порочащие новизну» Патентной инструкции к Европейской Патентной Конвенции и в § 3 Патентного закона Германии, согласно которым данная льгота устанавливается только при оценке новизны изобретения.

Собственно к такому же выводу можно прийти, системно анализируя содержание статей 1350 и 1375 ГК РФ. В норме статьи 1350 сказано об информации, в которой раскрыты сведения о сущности изобретения, а согласно норме подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 сущность изобретения представляет собой информацию об изобретении, отраженную в формуле изобретения. Из чего следует, что рассматриваемая льгота может испрашиваться в отношении не любой информации об изобретении, а только той информации, которая представляет собой сущность изобретения, изложенную в формуле изобретения. Сущность изобретения определяется совокупностью признаков, меняя которую на этапах экспертизы и используя при этом сведения об изобретении из описания, можно уточнять сущность изобретения, однако сущность изобретения никогда не может быть сведена только к части признаков из формулы изобретения.

Гипотетически рассматриваемая льгота может использоваться при оценке изобретательского уровня, но только при условии, что оценка патентоспособности проводится без оценки новизны и сразу по изобретательскому уровню. Запрета на такой алгоритм экспертизы нет, но и при такой методологии оценки патентоспособности по изобретательскому уровню, данная льгота должна рассматриваться только в отношении идентичного по признакам продукта (предмета), т.е. продукта, в котором присутствуют абсолютно все признаки изобретения, изложенные как минимум, в независимом пункте формулы изобретения. Иное приводит к распространению льготы на отдельные сведения (признаки), которые использованы в патентуемом изобретении, что не соответствует российским и международным нормам патентного права.

Льгота по новизне не предоставляет возможности дробить изобретение на отдельные признаки и предоставлять льготу по каждому признаку в отдельности. Льгота по новизне – это льгота в отношении противопоставления более раннего раскрытия

объекта в целом, который сформулирован в патентной формуле в виде конкретной совокупности признаков. Сказанное в полной мере относится к применению льготы по новизне в отношении раскрытия сущности промышленного образца (п. 4 ст. 1352 ГК РФ), признаки которого, раскрывающие внешний вид некоторых его частей (например, ножки стола), не раскрывают внешний вид промышленного образца в целом (например, стол в целом).

Однако изложенные выше соображения не нашли однозначной поддержки в Роспатенте, и в Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87, в пункте 6.1. практически продублировано содержание пункта 6.1. Рекомендаций:

«При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано в пункте 26.3 Регламента ИЗ)».

В практике, при рассмотрении возражений против выдачи патентов, достаточно редко встречаются ситуации с испрашиванием льготы по новизне.

В решении Палаты по патентным спорам, отклонившей поступившее 10.02.2010 возражение против выдачи патента РФ № 2166350 с приоритетом от 14.07.1999, отмечено следующее.

В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано техническое решение по патенту РФ № 2125490, опубликованному 27.01.1999, при этом в качестве заявителя в оспариваемом и противопоставленном патентах указано одно и то же лицо. Следует отметить, что техническое решение по противопоставленному патенту может быть включено в уровень техники только с даты публикации указанного патента – 27.01.1999. При этом заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 14.07.1999, т.е. менее, чем через шесть месяцев с даты публикации патента № 2125490. Таким образом, раскрытие информации в патенте № 2125490 не может быть признано обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, т.к. патент № 2125490 не может быть включен в уровень техники при проверке соответствия данного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Противопоставленный патент не был включен в уровень техники по причине сохранения льготы по новизне, хотя в данном патенте не были раскрыты все признаки, включенные в совокупность существенных признаков по оспариваемому патенту.

Но уже в 2012 году в решении Роспатента, принятому с учетом заключения Палаты по патентным спорам, рассмотревшей возражение против выдачи патента РФ № 2124864 на «Способ лечения ортопедических последствий детского церебрального паралича», льгота по новизне рассматривалась именно в отношении сущности

изобретения, а не его отдельного признака. В решении Роспатента по названному патенту было отмечено следующее:

«Что касается довода патентообладателя о наличии у него авторской льготы, то в возражении указано на известность из диссертации только одного признака, касающегося «области с максимальными контрактурами», а не на раскрытие в данной диссертации сущности изобретения по оспариваемому патенту, выражающейся в совокупности существенных признаков формулы (см. процитированный выше пункт 1 статьи 4 Закона, пункты 3.2.4.3 и 3.3.1 Правил ИЗ)», что полностью соответствует изложенной мною позиции в статье.

Как на практике будут поступать в ЕАПВ с предоставлением данной льготы при оценке изобретательского уровня при экспертизе евразийских заявок на изобретения, пока не известно, но можно надеяться, что она не будет идти вразрез с вышеизложенной.

И российское и евразийское патентные законодательства не содержат ограничений в отношении отнесения к источникам информации, в которых раскрыта сущность изобретения, любых официальных изданий патентных ведомств.

Из этого следует, что, при подаче заявки на выдачу российского или евразийского патента и при соблюдении определенных условий, официальные публикации Роспатента и ЕАПВ о более ранних заявках не будут порочить условия патентоспособности изобретения по новой заявке.

Иная ситуация возникает при патентовании в Европейском патентном ведомстве. В соответствии со статьей 55 Европейской патентной конвенции (ЕПК), при установлении **новизны**, разглашение изобретения не принимается во внимание, если оно имело место не ранее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на европейский патент и явилось прямым или косвенным результатом:

- а) очевидного злоупотребления, совершенного в отношении заявителя или его правопреемника, или
- б) того, что заявитель или его правопреемник поместил изобретение на официальных или официально признанных выставках.

Из чего следует, что состоявшаяся более ранняя официальная публикация о заявке на изобретение не отвечает условиям предоставления льготы по новизне, а сама публикация будет являться источником для противопоставления по вновь поданной заявке.

Поскольку публикация сведений о поданной заявке предусмотрена европейским патентным законодательством, она не может рассматриваться как очевидное злоупотребление, совершенное в отношении заявителя или его правопреемника.

Если сущность этого же изобретения, полезной модели или промышленного образца раскрывается до даты подачи заявки другими лицами совершенно независимо от авторов изобретения по поданной заявке, то такая информация считается вошедшей в уровень техники, и в выдаче патента по более поздней заявке должно быть отказано. Льгота по новизне не может повлиять на изменение даты приоритета поданной заявки.

После открытой публикации сведений об изобретении любое лицо может подать заявку на это изобретение раньше лица, опубликовавшего информацию, и если последнее подаст заявку с указанием в отношении поданной им заявки нормы о льготном периоде, то по ней может быть отказано в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента будет основано не на имевшей место публикации (в отношении которой действует норма о льготном периоде), а на информации, представляющей собой заявку третьего лица, имеющую более ранний приоритет. Такой заявитель не получит патент, так как ему будет противопоставлена упомянутая публикация, но подачей своей заявки он сможет воспрепятствовать получению патента лицом, опубликовавшим информацию о своем изобретении до даты подачи заявки.

То обстоятельство, что обязанность доказать факт наличия льготы по новизне возложена на заявителя, освобождает Роспатент от проведения какого-либо анализа выявленных общедоступных источников, препятствующих выдаче патента, с точки зрения того, осуществлена ли их публикация самими автором или заявителем, либо (если публикация осуществлена другими лицами) то получена ли опубликованная ими информация от автора или заявителя. Однако, если более ранняя публикация имела место, целесообразно при подаче заявки указать об этом и представить соответствующие доказательства, подтверждающие связь заявителя и/или авторов с данной публикацией, что может сократить сроки проведения экспертизы, т.к. этот факт будет уже на стадии экспертизы способствовать исключению данного источника информации из уровня техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения.

4.1. Промышленная применимость. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи условие патентоспособности – *промышленная применимость*, считается соблюденным, если заявленное изобретение, в том виде как оно охарактеризовано в патентной формуле и раскрыто в заявке, было пригодно для использования в какой-либо сфере человеческой деятельности.

Доказательством промышленной применимости служить раскрытие изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для их осуществления и использования с реализацией какого-либо предписанного утилитарного назначения. Не требуется обязательно изготовить патентуемое изобретение или полезную модель в промышленных условиях; достаточно доказать принципиальную, в т.ч. теоретически обоснованную, возможность его изготовления и функционирования. Не требуется также представление доказательств целесообразности использования или каких-либо преимуществ по сравнению с другими средствами того же назначения.

При проверке промышленной применимости особое внимание следует обращать не только на наличие доказательств, представленных в описании изобретения, а в первую очередь на наличие в формуле изобретения той совокупности признаков, которая необходима и достаточна для вынесения суждения об обеспечении промышленной применимости заявленного изобретения.

На соблюдение указанного условия направлены правила по 24.5.1.(2) Административного регламента по изобретениям, в соответствии с которыми:

«Проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения».

Обратим внимание на условие - *"..в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения"*. Иногда обращают внимание только на первую часть правила, касающуюся содержания доказательства промышленной применимости в описании, и ошибочно не связывают его с требованием характеристики формулы изобретения совокупностью признаков, необходимой и достаточной для обеспечения промышленной применимости как условия патентоспособности.

В формуле изобретения должны быть указаны признаки (средства, приемы), при этом совокупность всех признаков, входящая в независимый пункт формулы изобретения, должна обеспечивать соответствие промышленной применимости, а зависимые пункты не должны этому противоречить. Заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано признаками в каждом из пунктов формулы, должно обладать, по крайней мере, теоретической возможностью осуществления с помощью средств и методов, приведенных в описании изобретения, в т.ч. в чертежах, или с помощью средств и методов, которые описаны в источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения и на которые дана ссылка в описании заявленного изобретения как на средства и методы, с помощью которых может быть реализован каждый из указанных в патентной формуле признаков.

По заявке № 2009106174/07 было отказано в выдаче патента на группу изобретений, в которой пункт первый формулы изобретения изложен следующим образом:

«Способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями по меньшей мере для одного терминала в системе сетей радиосвязи с подвижными объектами, в котором по меньшей мере один терминал снабжен рабочим модулем, в котором реализована функция клиента и который предназначен для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, причем рабочий модуль, в котором обеспечивается функция клиента для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями, системы сетей радиосвязи с подвижными объектами, обеспечивает пользователя терминала первым пользовательским интерфейсом, предназначенным для обеспечения одной из услуг, реализованных в конвергентной службе обмена сообщениями, и вторым пользовательским интерфейсом, позволяющим пользователю использовать любые

возможности обмена сообщениями, обеспечиваемые конвергентной службой обмена сообщениями через рабочий модуль».

Решение об отказе в выдаче патента мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», при этом доводы экспертной оценки обоснованы следующим.

В качестве назначения заявленного изобретения указано – «способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями», и в независимом пункте I формулы изобретения указаны следующие признаки:

- сеть, обеспечивающая конвергентную службу обмена сообщениями;
- рабочий модуль, в котором реализована функция клиента и который предназначен для обмена сообщениями по меньшей мере с одной сетью, обеспечивающей конвергентную службу обмена сообщениями;
- первый пользовательский интерфейс, предназначенный для обеспечения одной из услуг, реализованных в конвергентной службе обмена сообщениями;
- второй пользовательский интерфейс, позволяющий пользователю использовать любые возможности обмена сообщениями.

В описании заявленного изобретения и в зависимых пунктах предложенной формулы отсутствуют сведения о том, каким образом, при помощи каких материальных средств реализована «сеть, обеспечивающая конвергентную службу обмена сообщениями», «рабочий модуль», как «рабочий модуль» обеспечивает обмен сообщениями с сетью.

Отсутствуют также сведения, каким образом «первый пользовательский интерфейс» и «второй пользовательский интерфейс» выполняют предписываемую им функцию.

Таким образом, в заявленной формуле не описано конкретное решение, а даны лишь самые общие сведения о способе обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями. В описании заявки не приведены какие-либо технические параметры и режимы, которые обеспечивали бы осуществление изобретения в соответствии с указанными признаками формулы.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам Роспатента констатировала, что заявленный способ обеспечения конвергентной службы обмена сообщениями представлен лишь на уровне идеи, однако отсутствуют сведения о конкретном техническом решении данной задачи. При этом коллегия отметила также, что заявителем не приведены сведения об известных рецензированных источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых были бы представлены такие сведения. В материалах возражения заявитель представил только источники информации, подтверждающие известность из уровня техники различных «конвергентных служб обмена сообщениями». В представленных материалах нет сведений о «рабочем модуле» и о «первом и втором пользовательском интерфейсе». Таким образом, в материалах заявки не приведены средства и методы, позволяющие осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте первом формулы изобретения.

Условие патентоспособности – *промышленная применимость*, не следует отождествлять с наличием в заявке сведений о *предназначенности* заявленного изобретения.

Так, например, новое химическое соединение без указания его назначения в формуле изобретения или без указания в формуле изобретения его утилитарных свойств, может являться промышленно применимым в контексте возможности его изготовления, но при отсутствии сведений в описании изобретения о его какой-либо предназначенности, может быть отнесено к промышленно не применимому в контексте отсутствия сведений о какой-либо области его применения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании изобретения должны приводиться примеры его осуществления с приведением соответствующих данных. Приводимые примеры являются единственным обоснованием правомерности внесения в зависимые пункты формулы изобретения разных частных форм реализации изобретения.

Особо обратим внимание на то, что оценку промышленной применимости осуществляют не только по признакам из совокупности независимого пункта формулы изобретения или полезной модели, а обязательно с учетом сведений из описания изобретения о предписываемых этим признакам свойств и/или функций (принципов работы или использования). По общему правилу, каждый признак, оговоренный в патентной формуле, должен однозначно пониматься по его технической сущности. Если функции, предписываемые конструктивным или технологическим признакам, не могут быть реализованы по причинам, противоречащим законам природы, то, независимо от формулировки признаков в формуле изобретения, последнее не будет отвечать условию патентоспособности – *промышленная применимость*.

В выложенном на сайте Роспатента проекте «Методические рекомендации по экспертизе заявок на изобретения, содержание которых не основано на современных научных знаниях, поддерживаемых официальной наукой», были изложены некоторые особенности экспертизы заявок, содержание которых не основано на современных научных знаниях, поддерживаемых официальной наукой.

На одну позицию, не рассмотренную в данном проекте методических рекомендаций, полагаю целесообразным обратить внимание, т.к. она позволяет отказывать в признании изобретений определенного типа условию патентоспособности – *промышленная применимость*, без какой-либо оценки их научности. Речь идет о различных лозоходцах, лозоискателях, биолокаторах и т.п.

Обратим внимание на условие патентоспособности изобретения – *промышленная применимость*, в том виде как оно сформулировано в законе (пункт 4 ст. 1350 ГК РФ):

«Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере».

Возможность использования изобретения в различных сферах человеческой

деятельности определяет его квалификацию как промышленно применимого, но закон не дает прямого ответа на вопрос - кто должен обладать возможностью использования изобретения или кто является субъектом использования, подтверждающим промышленную применимость.

Может ли изобретение иметь возможность реального использования и, в то же время, не отвечать условию патентоспособности – промышленная применимость?

Казалось, сама постановка такого вопроса может вызвать у читателей удивление, но не будем спешить с выводами.

Если возможностью использования изобретения обладает только конкретный изобретатель (феномен) в силу присущих ему как физическому лицу неких качеств воспринимать те или иные явления природы или оказывать на окружающих определенное психологическое воздействие, то изобретение, основанное на проявлении такого явления, не должно характеризоваться как промышленно применимое по причине невозможности его использования любыми третьими лицами в отраслях экономики или социальной сфере.

Уникальность некоторых феноменов творить «чудеса» с пациентами, находится вне области патентного права и патентоспособных изобретений, т.к. такие изобретения могут быть применены лишь самими уникалами, а не любыми третьими лицами, пожелавшими на лицензионной основе использовать такое изобретение.

Обратим внимание на забытую позицию, отраженную в изданной Госкомизобретений СССР в 1974 г. Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), пункт 1.16 которой содержал следующее правило:

«Каждое изобретение должно обладать возможностью неоднократного его воспроизведения. Например, способ или устройство, основанное на использовании каких-либо уникальных природных условий, возможностей, не может быть признано изобретением. Однако нельзя смешивать понятие возможности неоднократного воспроизведения с понятием необходимости воспроизведения. Изобретенный испытательный стенд, может быть, практически потребует лишь в единственном экземпляре, но это не исключает возможности изготовления нескольких экземпляров в случае возникновения такой необходимости».

Очень близкая позиция, но и в ней, тем не менее, не сказано о том, что неоднократность воспроизведения изобретения должна еще сопровождаться условием о том, что воспроизводить изобретение должны иметь возможность ЛЮБЫЕ заинтересованные лица с разрешения патентообладателя, но без его обязательного физического присутствия в процессе использования изобретения.

На этом постулате основано патентное право, предоставляющее патентообладателю на определенный срок исключительное право в обмен на раскрытие им обществу своего изобретения в такой степени, чтобы общество, а не отдельный индивидуум-автор изобретения, могло использовать изобретение, например, на основании предоставления лицензии.

Прямой ответ на поставленный вопрос, как представляется, дает только содержание

пункта 2 (2) ст. 1375 ГК РФ, согласно которому заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Достаточность раскрытия изобретения определяется сведениями, содержащимися непосредственно в описании заявки, а не в голове индивидуума и особенностях его физического восприятия или влияния на окружающую среду или других физических лиц. Уникальные физические способности индивидуумов не могут быть перенесены в описание заявки; они могут быть только словесно интерпретированы, что не является раскрытием совокупности признаков, достаточной и необходимой для осуществления изобретения любым специалистом в данной области техники.

Например, если некто обладает уникальным свойством останавливать кровотечение пациента взглядом, то раскрыть в описании заявки признаки, характеризующие такую уникальность, невозможно. Недостаточно в качестве признака такого изобретения на «Способ остановки носового кровотечения» заявить, например, «... смотреть в левый глаз пациента, массируя мочку его правого уха до прекращения кровотечения...». Любой другой человек такого эффекта не добьется, хотя будет усердно смотреть в левый глаз пациента и массировать мочку его правого уха.

Вывод один - изобретение, основанное на проявлении уникального свойства, присущего самому индивидууму, не отвечает условию патентоспособности изобретения – промышленная применимость, т.к. другие лица не могут по сведениям из описания изобретения по заявке достичь такого же воздействия на пациента, т.е. реализовать назначение способа в той совокупности признаков, которая реально раскрыта.

Если использование (осуществление) изобретения основано на индивидуальных возможностях (способностях) конкретного физического лица, оно принципиально не может отвечать условию патентоспособности - *промышленная применимость*, хотя вполне возможно, что конкретный индивидуум может сам использовать свое изобретение в силу присущих его организму уникальных свойств.

4.2. Отрицание промышленной применимости изобретений, возможность осуществления которых не основана на подтвержденных научных знаниях. Еще в пункте 4 Указаний по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-67), утвержденных Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, действовавших с 01 января 1967 г., было отмечено, что авторские свидетельства и патенты не выдаются на *предложения, противоречащие законам природы*, например, вечные двигатели. Однако обоснованием являлось не отрицание *промышленной применимости* (такого критерия патентоспособности в то время в СССР не было), а *бесполезность* таких предложений. В соответствующих Указаниях по методике экспертизы заявок на изобретения (ЭЗ-2-67), действовавших с 01.07. 1967 г., в пункте 2.09 было отмечено следующее:

«Авторские свидетельства и патенты не выдаются на предложения, противоречащие законам природы, так как подобные предложения бесполезны для социалистического общества.

В качестве примеров такого рода предложений можно привести:

а) предложение использовать внутренние (и только внутренние) силы системы для сообщения ей направленного движения (центробежный двигатель, содержащий перемещаемые по окружности переменного радиуса грузы, развивающие на определенном участке пути большую центробежную силу, чем на других участках);

б) предложение выпрямлять переменный электрический ток при помощи нелинейных реактивных сопротивлений, значение которых зависит от величины тока (в частности, «магнитное» выпрямление)».

О создании *perpetuum mobile* мечтал Бертольд - герой «Сцен из рыцарских времен» А.С. Пушкина. На вопрос «Что такое *perpetuum mobile*?, он отвечал: «*Perpetuum mobile* есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому...».

Создание вечного двигателя - мечта изобретателей всех стран. Многотысячные попытки его создания привели к открытию закона сохранения энергии, что, тем не менее, не остановило изобретателей вечных двигателей и никогда не остановит. Заявки на вечные двигатели регулярно поступают на экспертизу, где они рассматриваются по следующему алгоритму.

Если двигатель заявлен без указания в назначении изобретения (в родовом понятии) на достижение «вечного» движения, но задача осуществления «вечного движения» будет однозначно следовать из принципа работы заявленного двигателя, представленного в описании изобретения, то в выдаче патента должно быть отказано.

Если принцип работы заявленного двигателя не противоречит закону сохранения энергии, но в описании изобретения будет, тем не менее, представлена не соответствующая сущности заявленного изобретения информация о том, что двигатель якобы является «вечным», не потребляет энергии, и т.п., то заявителю может быть предложено исключить эту информацию из описания как не относящуюся к изобретению. При отказе заявителя внести соответствующие исправления в описание, по заявке будет вынесено решение об отказе в выдаче патента.

Несколько иная ситуация с оценкой патентоспособности предложений, сущность которых не основана на научных знаниях и не подтверждена однозначно на практике. Как правило, в заявках на такие предложения не доказывается возможность реализации указанного назначения объекта, а ведется целенаправленная реклама различных методов лечения, пищевых продуктов, иных объектов, якобы обладающих «сверх» лечебными свойствами или аккумулирующих в себя «космическую энергию», излечивающую любые болезни, и т.п.

Не отрицая важности развития методов нетрадиционной медицины, вместе с тем необходимо отделять их от шарлатанства и мошенничества в целях прикрытия охраняемыми документами, выдаваемыми патентными ведомствами от имени государства. Спекуляция полученными патентами, якобы разрешающими осуществлять ту или иную деятельность в области медицины или пищевой индустрии, достаточно часто встречается в современных средствах массовой информации. Хотя известно, что полученный патент

не дает права применять изобретение там, где требуется получить разрешение соответствующих государственных органов.

Уже давно в каждом официальном бюллетене Роспатента, на первой странице раздела «Патенты Российской Федерации на изобретения», приводится предупреждающая запись следующего содержания: *«Порядок применения новых методов профилактики, диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств и проведения биомедицинских исследований устанавливается в соответствии со Статьей 43 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».*

Патентным экспертам в одиночку сложно противостоять подобным предложениям.

Наиболее полно многие особенности патентной экспертизы рассматриваемых изобретений отражены в работе «Составление, подача и рассмотрение заявок на изобретения, которые не основаны на фундаментальных научных знаниях» (авторы - Т.Н. Лакомкина, И.В. Москалев и Р.Ф. Полищук, М., ИНИЦ Роспатента, 2003 г.).

Если заявлено изобретение, сущность которого, в том числе достигаемый технический результат и назначение, основаны на неподтвержденных фундаментальной наукой фактах (явлениях, свойствах, закономерностях материального мира), то правомерность выдачи патентов на подобные «изобретения» весьма сомнительна.

Анализ ряда описаний российских патентов по классу МПК: А61N 1/16 и А61N 5/00 показывает, что в описаниях содержатся не доказательства возможности реализации приписываемого назначения, а декларирование различных чудодейственных свойств.

Пример:

«Концентратор биологической и космической энергии, выполненный в виде тела из диэлектрического или электропроводящего материала или их комбинаций, имеющего полость, отличающийся тем, что полость выполнена в виде сквозного канала переменного профиля, тело представляет собой основание и разделенные пазами выступы и впадины, ориентированные вдоль оси канала, при этом стенки пазов и выступов расположены в параллельных плоскостях и пересекают внешнюю поверхность тела и внутреннюю поверхность сквозного канала по вертикали».

Задача данного изобретения, как следует из описания, - *«создание условий для уменьшения или полной ликвидации различных недугов в организме человека»*, и концентратор позволяет *«без применения химических лекарственных препаратов, без хирургического вмешательства, безболезненно лечить живые существа от различных недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертонию и гипотонию, артроз, холецистит и другие болезни».*

В другом, аналогичном по конструкции устройстве для аккумуляции биологической и космической энергии, задачей изобретения названо *«получение экологически чистого энергетического поля, создаваемого естественным источником без дополнительных технических средств для лечебного эффекта».*

Задача еще одного «концентратора биологической и космической энергии, сформулирована как «создание условий для уменьшения или полной ликвидации различных недугов в организме».

Страдающие от голода могут воспользоваться очередным «концентратором и аккумулятором биологической и космической энергии», представляющим собой «круглое или треугольное съедобное пористое тело, с вертикально расположенными пазами, выполненными в виде канавок, имеющих форму змеек, образующих синусоидальные кривые, подобные кривым, иллюстрирующим гармоничные колебания, оси которых ориентированы по радиусу круглого тела или по медианам треугольного тела».

Техническим эффектом этого творения в соответствии с его описанием является: «никакого внешнего устройства не требуется, а таким устройством является съедобное пористое тело, которое под действием концентрированного им самим энергетического поля самосохраняется от порчи, а при употреблении в пищу аккумулированная в нем космическая и биологическая энергия комплексно воздействуют на организм человека».

Вызывает сомнение не только формулировка назначения, но и постановка задачи, якобы решаемой другим изобретением - «Устройство для гармонизации окружающего пространства», конструкция которого выполнена в виде металлических каркасных правильных пирамид (из серии чудодейственных свойств геометрических пирамидальных фигур).

Можно ли «гармонизировать» окружающее нас пространство как одну из форм (наряду со временем) существования бесконечно развивающейся материи, характеризующейся протяженностью и объемом? Как писал известный американский физик Р. Фейнман - «Дело, однако, не в том, как дать определение понятия «время», а в том, как его измерить. Один из способов измерить время - это использовать нечто регулярно повторяющееся, нечто периодическое».

Измерение - совокупность действий, выполняемых с целью нахождения числового значения измеряемой величины в принятых единицах измерения. В математике линия имеет одно измерение (длину), поверхность - два (длину и ширину), тело - три (длину, ширину и высоту). В физике измерение есть отношение физической единицы к основным единицам длины, массы и времени (*см, г, сек*), так, единицей измерения скорости - *см/сек*.

Космос - синоним астрономического определения Вселенной; условно выделяют так называемый ближний Космос, исследуемый с помощью космических аппаратов и межпланетных станций, и дальний Космос - мир звезд и галактик.

Энергия - общая количественная мера различных форм движения материи. В соответствии с различными физическими процессами различают энергию механическую, тепловую, электромагнитную, гравитационную, ядерную и др.

Резонно возникают следующие вопросы: в каких единицах измеряется «гармонизация окружающего пространства», что собой представляет «космическая энергия» (энергия Вселенной), в каких единицах измеряется «космическая энергия», в

каких единицах измеряется «концентрация или аккумуляция космической энергии»? Ответы на эти вопросы мы не найдем.

Выдача патентов, основанных на псевдонаучных знаниях, не так уж и безобидна, как может показаться с первого взгляда. С помощью таких патентов, во-первых, идет умышленное одурачивание населения, о чем свидетельствует масса появившихся на рынке различных «охраняемых патентом» предметов и продуктов, «чудесно исцеляющих от всех болезней», «концентрирующих и аккумулирующих космическую энергию про запас» и т.п., а во-вторых - происходит дискредитация патентных экспертов.

В отношении ряда продавцов таких «изобретений» уже были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве.

Однако хуже будет обстоять дело с выдаваемыми явочным порядком патентами на полезные модели, по которым проверка условиям патентоспособности не предусмотрена. Невозможность проверки на этапе экспертизы заявки на полезную модель промышленной применимости ведет к дальнейшей выдаче патентов на различные «концентраторы и аккумуляторы космической энергии» и подобные объекты.

С таким же успехом можно испросить патент на применение кепки в качестве «концентратора энергии человеческого разума», отличающейся тем, что на поверхности кепки выполнена канавка, образующая спираль, начальный участок которой расположен в центре спирали и имеет оптоволоконный проводник космической энергии, проходящий внутрь кепки и прикрепляемый к голове владельца кепки.

Можно ли такие предложения рассматривать как противоречащие общественным интересам и на этом основании не предоставлять им охрану в качестве полезных моделей?

Можно, если под противоречием общественным интересам понимать насаждение антинаучных знаний. Однако так и до возрождения инквизиции недалеко.

Уникален по своей формулировке запатентованный в 2000 г. «способ установления факта смерти пропавшего без вести человека», пат. РФ № 2157091, имеющий следующую формулу изобретения:

«Способ установления факта смерти пропавшего без вести человека, характеризуемый тем, что осуществляют диагностику биологически активных точек по Фоллю человека, выбранного в качестве перцепиента, фиксируя результаты, затем повторно осуществляют диагностику тех же биологически активных точек при контакте перцепиента с вещью пропавшего человека, не подвергавшейся обработке с момента его пропажи, и при снижении показателей до 20-30 ед. устанавливают факт смерти».

Не анализируя техническую сущность и доказанность осуществимости этого изобретения (что само по себе весьма интересно), отметим, что факт установления смерти пропавшего без вести гражданина является юридическим актом, и никакого отношения к техническим решениям иметь не может.

Как не вспомнить великого английского писателя-сатирика Джонатана Свифта (1667-1745) и его бессмертное произведение «Путешествия Гулливера», в котором еще

триста лет назад описывались аналогичные по своему творческому замыслу «изобретения». В главе V этой книги Гулливер так описывает свое посещение Большой Академии в стране Лапута: *«Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с законченным лицом... он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он выразил уверенность, что через восемь лет сможет поставлять солнечный свет для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги».*

4.2.1. Техническое решение или промышленная применимость.

В проекте регламента по изобретениям представлен пункт 26.4. «Проверка принципиальной патентоспособности заявленного изобретения», подпункт 3 которого содержит следующее правило:

*«Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, **не может быть признан техническим решением** (требование абзаца первого пункта 1 статьи 1350 Кодекса), так как приведенные в заявке обоснования возможности решения указанной заявителем технической проблемы и достижения заявленного результата **противоречат законам природы и представлениям современной науки о таковых**, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных научных организаций (далее – законы природы и представления современной науки о них), заявителю с учетом срока, предусмотренного подпунктом (3) пункта 26.1 настоящего Регламента, направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 26.10.2 настоящего Регламента.»*

Подобный алгоритм в данной части изложен и в проекте регламента по полезным моделям в пункте 25.4.3., согласно которому заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не считается техническим решением, относящимся к устройству в том случае, если приведенные в заявке обоснования возможности решения технической проблемы и получения технического результата противоречат законам природы и представлениям современной науки о таковых.

По моему мнению, «противоречие законам природы и представлениям современной науки о таковых» не является основанием для отрицания принципиальной патентоспособности по причине того, что заявленный объект «не может быть признан техническим решением».

Данный вопрос обсуждался в статье, в которой рассматривался алгоритм оценки патентоспособности традиционно заявляемых вечных двигателей, которые не могут осуществить своей функции, так как заложенный в них принцип работы противоречит закону сохранения энергии, и было отмечено следующее:

[Многие годы алгоритм российской патентной экспертизы предусматривал в таких случаях предоставление экспертом доказательств невозможности выполнения возложенных на двигатель функций и, как следствие, невозможность использования в промышленности. И только на этих основаниях делался вывод о том, что заявленный объект не отвечает условию патентоспособности «промышленная применимость». В этом заключается экспертиза по существу, и точно так она проводится всеми цивилизованными патентными ведомствами.

Собственно говоря, в такой ситуации нет разницы, заявлена ли полезная модель или изобретение. Почему в отношении изобретений отказ в выдаче патента на вечный двигатель может осуществляться только в связи с несоответствием условию патентоспособности «промышленная применимость», а если заявлена полезная модель, «руки так и чешутся» отказать в выдаче патента при проведении экспертизы по п. 1 ст. 23 обновленного Закона в связи с тем, что она не соответствует условию – «техническое решение».]

Теперь и в отношении оценки патентоспособности изобретений предлагается использовать подобный подход, ранее пропагандировавшийся в отношении полезных моделей.

В той же статье отмечалось, что «Любое решение, даже без приставки «техническое», уж если лезть в семантику понятия, может быть верным и неверным (правильным или неправильным): для одного 2×2 равняется 4, а для другого – 6. Решение в обоих случаях присутствует, а вот его оценка на правильность, это уже другое».

В отношении вечных двигателей и подобных объектов, принцип функционирования которых противоречит законам природы и представлениям современной науки, решение об отказе в выдаче патента должно основываться не на отрицании *технического решения* в заявленном изобретении, а на доказательствах того, что заявленное *техническое решение* решено неправильно, и неправильность решения состоит именно в том, что заложенный принцип не может реализовать вечного движения, и только поэтому заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности – промышленная применимость. Техническое решение присутствует и в таких объектах, но оно решено неправильно в отношении конкретной задачи – обеспечение вечного движения. Как только изменится условие задачи, определяющее назначение заявленного объекта, вывод о патентоспособности может измениться на противоположный. Так, если будет заявлен не двигатель, обеспечивающий вечное движение, а учебная модель двигателя, демонстрирующая невозможность нарушения закона сохранения энергии, то такая модель как учебное пособие по физике, вполне принципиально патентоспособна.

Обратим внимание на статью 6 «Патентоспособные изобретения» Евразийской Патентной Конвенции, согласно которой «Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Очевидно, что патент на вечный двигатель не будет выдан в ЕАПВ по причине того, что заявленное изобретение промышленно неприменимо. И эксперты Роспатента за все годы его существования точно также поступали, а теперь

придется действовать иначе и указывать в мотивации мнение относительно наличия или отсутствия «технического решения».

У экспертов никаких проблем не возникало, когда они принимали решения об отказах по заявкам на вечные двигатели и им подобные объекты по причине отсутствия промышленной применимости. Два примера приводимой при этом мотивации представлены ниже.

По заявке № 2005141332/06 на изобретение «Двигатель гидравлический несимметричный» решение об отказе в выдаче патента вынесено из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». В решении экспертизы, поддержанным Палатой по патентным спорам, указано, что заявленное устройство является механическим вечным двигателем первого рода, т.е. воображаемой машиной, которая, будучи раз пущена в ход, совершала бы работу неограниченно долгое время, не потребляя энергии извне. Однако вечный двигатель первого рода неосуществим, поскольку он противоречит экспериментально установленному закону сохранения и превращения энергии, в соответствии с которым, при любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает, а только превращается из одной формы в другую.

По заявке № 2005121409/11 на изобретение «Способ применения инерционного движителя, преобразующего вращательное движение своих функциональных элементов в поступательное всей системы для перемещения ее в безопорных средах» экспертиза приняла решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», и этот вывод мотивирован тем, что в первоначальных материалах заявки не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (реализация функции инерционного движителя) в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Собственно, заявителю совершенно без разницы, какие мотивы будут положены в основание для отказа в выдаче патента (отсутствие технического решения или отсутствие промышленной применимости), но зачем умышленно умалять такой отработанный «веками» критерий патентоспособности как промышленная применимость и подменять его на дискуссию о наличии или отсутствии технического решения?

Изложенное выше совершенно не опровергает того, что при оценке принципиальной патентоспособности заявленных изобретений или полезных моделей невозможно мотивировать отказ в выдаче патента отсутствием «технического решения», и примером может служить следующая ситуация.

Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2011138686/12 "Демонстрационный кадастр (варианты) исторических монументов Европы и России в честь героев ВОВ", совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле в следующей редакции:

«1. Демонстрационный кадастр систематизированного свода сведений в монументальной форме об основных монументах, посвященных героям ВОВ, отличающийся тем, что кадастр представляет собой единое плато, располагающееся на единой наклонной поверхности, отображает собой в барельефном исполнении карту Европы от Москвы до Берлина, на нем размещены модели, в горельефном исполнении, основных, исторически значимых и художественно ценных монументов, посвященных героям ВОВ, модели монументов установлены на плато по местам сооружения подлинных монументов, начиная от Кремля справа и до поверженного Рейхстага слева.

2. Демонстрационный кадастр по пункту 1 с единым плато с нанесенной на нем барельефной картой Европы от Москвы до Берлина, со смонтированными на нем моделями монументов в горельефном исполнении, отличающийся тем, что единое плато смонтировано на передней балюстраде музея ВОВ на Поклонной горе, состоит из отдельных фрагментов, на каждом из которых размещены модели монументов, на правой части плато установлено изображение низложения к подножию Кремля в Москве поверженных фашистских знамен, на левой части плато установлено изображение водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине, каждые, из которых выполнено в горельефном исполнении.

3. Демонстрационный кадастр по пункту 1, состоящий из отдельных фрагментов с моделями монументов в горельефном исполнении, отличающийся тем, что отдельные фрагменты плато, с моделями монументов на них, установлены на передней стене фасада здания музея ВОВ между колонами балюстрады без образования единого плато с картой Европы от Москвы до Берлина, а демонстрационный кадастр состоит из последовательной экспозиции изображений монументов, отдельно расположенных между колонами балюстрады»

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель ввиду того, что заявленному предложению, как не техническому решению, не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Согласно независимому пункту приведенной выше формулы, предложенное решение представляет собой «барельефное исполнение карты Европы (от Москвы до Берлина) с нанесенными на него моделями художественно-ценных монументов, посвященных героям ВОВ, в горельефном исполнении».

Общезвестно, что монументальное искусство, к которому относятся памятники, скульптурные ансамбли, горельефы, барельефы и другие скульптурные формы, представляет собой одно из направлений изобразительного искусства (см. Политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, М.: «Советская энциклопедия», 1989, с. 315. Таким образом, признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного предложения, характеризуют произведение монументального искусства, а именно, памятник. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса, охрана в качестве полезной модели предоставляется именно техническому решению, т.е. решению, направленному на реализацию какой-либо

технической задачи с получением результата, носящего технический характер. Следовательно, заявленное предложение относится к решениям, не являющимся полезными моделями в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

4.3. Оценка промышленной применимости по российскому и евразийскому патентному праву. Согласно п. 4 комментируемой статьи изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно Патентной инструкции к евразийской патентной конвенции (п. 1 Правило 3) изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности. По существу нормы материального права в отношении промышленной применимости в российском и евразийском патентном праве совпадают, но согласно предписаниям для евразийской экспертизы (п. 5.5. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве) – ***при проверке условию патентоспособности «промышленная применимость» устанавливаются:***

- наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения (для химических соединений - возможное их применение), то есть возможности выполнения им функции, характеризующей определенную общественную потребность;
- наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с реализацией указанного назначения и достижения ожидаемого технического результата.

Таким образом, евразийская экспертиза оценивает промышленную применимость изобретения не только по возможности реализации предписанного назначения, но и с учетом достижения ожидаемого технического результата, что не может не повлечь аналогичной оценки промышленной применимости при оспаривании евразийских патентов.

Точно так оценивалась промышленная применимость по правилам экспертизы в условиях недолгого действия Закона СССР «Об изобретениях в СССР», но после принятия Патентного закона РФ и по настоящее время, в правилах, регламентирующих процедуры экспертизы, от обязательной связи технического результата с промышленной применимостью, отказались.

В соответствии с пунктом 19.8.2. «Проверка промышленной применимости» Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретения, утвержденных приказом Госпатента СССР № 49 от 02.07.1991 г., в связи с принятием Закона СССР «Об изобретениях в СССР», проверка установления соответствия заявленного изобретения требованиям промышленной применимости наряду с другими условиями предусматривала проверку способности средства, воплощающее заявленное

изобретение, при его осуществлении обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

В этом был заложен здравый смысл, т.к. если некто декларировал обществу технический результат и получил благодаря своим заверениям патент, общество вправе требовать получения при использовании запатентованного изобретения именно этого результата.

Прогресс в обществе достигается не тогда, когда на рынке появляется очередное «нечто», а когда это «нечто» обеспечивает определенный эволюционный результат, и тогда изобретатель заслуживает получения патентной монополии. Если результат не достигается, то под сомнение может быть поставлена патентоспособность изобретения в том случае, когда именно достижение указанного результата послужило единственным основанием для признания заявленного изобретения условию изобретательского уровня.

Сегодня недостижение технического результата не рассматривается при оценке промышленной применимости как условия патентоспособности, но вероятно, что практика определит, какие условия недостижения технического результата все-таки будут служить основанием для отрицания промышленной применимости.

Можно предположить, что подход будет определяться тем, насколько технический результат будет пересекаться с назначением изобретения, и будет ли технический результат представлять собой «часть» назначения изобретения.

А пока лишь подчеркнем, что при рассмотрении возражения против выданного патента, оценка изобретения соответствия условию промышленной применимости проводится вне связи с указанным в выданном патенте техническим результатом. Сказанное подтверждается решением Роспатента (ППС), принятым 27.02.2012 г. по возражению против выдачи патента РФ № 2425587 на изобретение «Кормовой продукт для продуктивных сельскохозяйственных животных и птиц», в котором в отношении рассматриваемого вопроса указано следующее.

«В качестве аргумента, свидетельствующего, по мнению лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в возражении отмечено, что указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат не достигается. Однако, анализ возможности достижения технического результата при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусмотрен законодательством, действующим на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент».

5. Исключения из патентной охраны. В Проекте ГК РФ 2012 пункт 5 комментируемой статьи уже не содержит закрытого перечня объектов, т.к. перед перечислением конкретных объектов указано слово – *в частности*, и изложен так:

«Не являются изобретениями, *в частности*:»

Открытость перечня говорит о том, что он не ограничен только теми объектами, которые перечислены в пункте 5 статьи 1350.

Однако тем самым создается некоторая неопределенность, т.к. норма, кроме перечисления конкретных объектов: открытия, научные теории и математические методы и т.д., не содержит каких-либо общих условий, определяющих то, является ли некий заявленный объект изобретением или нет. Очевидно, что только практика покажет, какие еще объекты, не перечисленные в данном перечне, также будут исключаться из охраны.

Если заявка подана на один из таких объектов, по ней не проводится оценка патентоспособности заявленного объекта, хотя не исключена регистрация самой заявки с присвоением заявленному объекту соответствующего номера заявки. Решение и соответствующие доводы по такой заявке будут изложены после завершения формальной экспертизы.

Приведенные в перечне объекты не относятся к изобретениям только в случае, когда они заявлены как таковые, т.е. когда заявка касается этих объектов как таковых.

Выделим те из них, которые вызывают наибольшее количество споров.

Научные теории. Примером может служить дискуссия Бора и Эйнштейна по проблемам квантовой механики, когда на уровне философских оснований науки обсуждалось, как соотнести аппарат квантовой механики с окружающим миром. Эйнштейн считал, что вероятностный характер предсказаний в квантовой механике обусловлен тем, что квантовая механика неполна, поскольку действительность полностью детерминистична. А Бор считал, что квантовая механика полна и отражает принципиально неустранимую вероятность, характерную для микромира.

Математические методы. Примерами являются математические методы в принятии решений; методы исследования операций; экономико-математические методы; методы экономической кибернетики; методы оптимального управления; прикладная математика в экономике и организации производства и пр. К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств. Математический метод оперирует признаками, которые являются вычислительно-логическими операциями, а не приемами технологического способа, каждый из которых (приемов) предусматривает осуществление действий над материальными объектами, а не числами, и обязательно с помощью материальных средств, а не логических операций.

Решения, касающиеся только внешнего вида изделий. *Примером может служить заявка на полезную модель № 2004112347/22, в которой заявлена группа полезных моделей «Ювелирное изделие (варианты)». Поддерживая решение экспертизы об отказе в выдаче патента Палата по патентным спорам отметила, что признание какого-либо решения техническим определятся наличием технического результата, достигаемого при использовании изделия (группы изделий), охарактеризованного признаками заявленной формулы. Палата по патентным спорам не смогла выявить технический результат, который мог бы быть достигнут при выполнении углублений на внешней поверхности колец конкретных видов и форм, а также расположением*

углублений с возможностью образования определенных орнаментов, по сравнению с широко известными кольцами, имеющими углубления на внешней поверхности. Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что признаки, характеризующие конкретные формы и расположение углублений на поверхности каждого из предложенных колец обеспечивают лишь наличие эстетических особенностей изделий, в связи с чем отсутствуют основания для признания решений заявленной группы техническими.

Правила и методы игр. Примером является заявленный в заявке № 2006117206/09 «Способ игры на слот-автомате», совокупность признаков которого изложена в п. 1 формулы изобретения следующим образом:

«Способ игры одного или нескольких игроков на слот-автомате, включающий одновременное проведение игроком или игроками одной или нескольких основных игр путем вращения барабанов или изменения заменяющих их изображений и использования набора символов игрового поля автомата с предварительным приемом ставок в основной игре, и получение результатов каждой основной игры, отличающийся тем, что до проведения основной игры игрок или каждый из игроков проводит выбор одного или более набора позиций видимых символов игрового поля игроков, при этом количество позиций видимых символов на автомате превосходит число символов, используемых игроком или каждым из игроков для проведения каждой основной игры, а результат каждой основной игры для игрока или для каждого игрока определяют как сумму результатов выигрыша по каждой игровой линии в каждом игровом поле игрока, при этом игрок или игроки выбирают свои наборы символов из единого множества символов, визуализируемых автоматом, суммарный выигрыш игрока или каждого из игроков определяется как сумма результатов по каждой из игр, в которой участвует игрок или каждый из игроков».

Экспертиза отказала в выдаче патента, и данное решение оставлено в силе Палатой по патентным спорам, указавшей, что заявленное предложение касается игры на слот-автомате как таковой и не может считаться изобретением.

Правила и методы игр представляют собой деятельность, которая обусловлена принятыми между игроками условиями, которые должны соблюдаться в заданный период времени (тайм, период, матч и т.д.). Такая деятельность в процессе игры не делится отдельно на «правила» и «методы».

Интеллектуальная или хозяйственная деятельность. Примером может служить заявленный в заявке № 2005106123/09 «Способ формирования банковского вклада», п. 1 формулы изобретения которого содержит следующую, уточненную в процессе экспертизы, совокупность признаков:

«Способ формирования на компьютере абстрактного типа данных, реализующего понятие мультивалютного банковского вклада на языке программирования, характеризующийся тем, что в компьютер вводят параметры мультивалютного вклада и процентные ставки по ним, компьютер конвертирует введенные параметры мультивалютного вклада во внутреннее представление, выраженное в независимых единицах измерения стоимости вклада; компьютер рассчитывает эффективный фронт

функции стоимости мультивалютного вклада, представляющий собой множество портфелей валют, которое дает для каждого конкретного значения риска по вкладу максимальную доходность мультивалютного вклада; компьютер выбирает одну или несколько точек на эффективном фронте функции стоимости мультивалютного вклада; компьютер определяет соотношение валютных компонент в мультивалютном вкладе, соответствующее каждой из выбранных точек эффективного фронта функции стоимости мультивалютного вклада; компьютер производит конвертацию из независимой единицы измерения стоимости вклада в валюты вклада для каждой из выбранных точек на эффективном фронте функции стоимости мультивалютного вклада».

В отказном решении экспертизы отмечено, что включенные в формулу признаки не носят технический характер, поскольку характеризуют правила и/или методы вычисления параметров мультивалютного вклада и его составления из различных валют. Использование технических средств не может служить подтверждением того, что заявленное изобретение не относится к методам организации и управления хозяйством, поскольку осуществление организационных мероприятий может осуществляться и с привлечением технических средств, которые используются по своему прямому назначению. Технический результат, указанный заявителем, не носит технический характер, поскольку он заключается в получении информации - абстрактного типа данных, и достигается лишь благодаря применению программы для компьютера, или используемого в нем алгоритма. Палата по патентным спорам не изменила отказного решения экспертизы и подтвердила вышеприведенные основания для отказа.

Решения, заключающиеся только в представлении информации. Решение, заключающееся только в предоставлении каких-либо сведений или их совокупности, не рассматривается как изобретение, на которое может быть выдан патент. Сведения как таковые не обладают материальной формой и не представляют собой технического решения, которое может представлять собой один из объектов изобретения. Например, сведения о рождаемости и факторах, на нее влияющих, или информация о количестве и очередности выезда автомобилей из таксопарка.

Роспатент при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам отказал в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009118283/08 на группу изобретений «Способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, картографическая база данных и карта», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле группы изобретений:

«1. Способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, ограниченной рамкой, при котором выбирают величину тестового квадрата, перемещают тестовый квадрат в различные положения внутри указанной области, подсчитывают количество точечных объектов в каждом из тестовых квадратов, сравнивают полученные значения с заданными минимальным и максимальным допустимыми значениями количества точечных объектов и определяют те тестовые квадраты, в которых количество точечных объектов принимает

недопустимые значения, где указанные различные положения тестового квадрата выбирают как такие его положения, при которых этот тестовый квадрат целиком лежит внутри указанной области и проходит каждой из некоторой пары своих смежных сторон либо по стороне рамки, либо через один из точечных объектов, а также все положения тестового квадрата, при которых он целиком лежит внутри указанной области и имеет одну из вершин совпадающей с каким-либо из точечных объектов.

2. Способ по п. 1, в котором указанной областью является номенклатурный лист карты местности, размер которого определяется в зависимости от масштаба карты, проверку проводят для каждого типа точечных объектов, используя минимальные и максимальные допустимые значения количества точечных объектов на квадратный дециметр, задаваемые соответствующими стандартами, и при обнаружении недостаточного или избыточного числа точечных объектов того или иного типа производят добавление недостающих точечных объектов или удаление излишних.

3. Картографическая база данных, воплощенная в виде цифрового массива информации в читаемой процессором запоминающей среде, где в процессе производства географической базы данных произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п. 2.

4. Карта местности, представляющая собой электронную карту, воплощенную в читаемой процессором запоминающей среде, где в процессе производства карты произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п. 2.».

Коллегия Палаты по патентным спорам согласилась с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что предложения по независимым пунктам 3 и 4 формулы - «картографическая база данных» и «карта местности» согласно словарно-справочным определениям представляют собой массивы информации.

Согласно независимым пунктам 3 и 4, указанные в них «картографическая база данных» и «карта местности», представляющие собой массивы информации, характеризуются наличием материального носителя для размещения данных массивов – «в читаемой процессором запоминающей среде», а также критериями, в соответствии с которыми производится отбор информации в эти массивы - «в процессе производства географической базы данных произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п. 2» (пункт 3 формулы заявленной группы изобретений) и «в процессе производства карты произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п. 2.» (пункт 4 формулы заявленной группы изобретений).

Таким образом, «картографическая база данных» по независимому пункту 3 и «карта местности» по независимому пункту 4 представляют собой массивы информации, определенного содержания, хранящиеся в запоминающей среде. При этом следует отметить, что указанные в скорректированном описании заявки результаты, состоящие «в отсутствии мест внутри области, покрываемой базой данных, в которых плотность точечных объектов принимает недопустимые значения» и «в отсутствии мест внутри рамки карты, в которых плотность точечных объектов принимает недопустимые значения», не имеют технического характера. Указанные результаты характеризуют отсутствие информации определенного содержания в базе данных и на карте, что не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при реализации заявленных решений, а лишь является указанием на характер информации, которая не должна быть помещена в базу данных или на карту.

Объект по независимому пункту 1 формулы заявленной группы изобретений – «способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, ограниченной рамкой» характеризуется рядом вычислительно-логических операций: выбором величины тестового квадрата, перемещением тестового квадрата в различные положения, подсчитыванием количества точечных объектов в каждом из тестовых квадратов, сравнением полученных значений с заданными, определением тестовых квадратов, в которых количество точечных объектов принимает определенные недопустимые значения.

Совокупность данных операций представляет собой математический метод, поскольку их выполнение не связано с особенностями совершения каких-либо действий над материальными объектами с помощью материальных средств. При этом приведенные в описании заявки результаты, которые могли бы быть получены от реализации указанного способа (заключающиеся в обеспечении допустимого количества точечных объектов каждого типа внутри листа карты и повышении надежности выявления неоднородностей и мест недопустимой плотности точек в пределах рамки), а также приведенные выше результаты, не носят технического характера, поскольку заключаются только в получении определенной информации и обусловлены не особенностями совершения каких-либо действий над материальными объектами с помощью материальных средств, а особенностями выполнения указанных выше вычислительно-логических операций.

Учитывая, что предложение по независимому пункту 1 относится к математическому методу, а возможные результаты от его применения не являются техническими, указанное предложение также не может быть признано объектом, относящимся к изобретениям.

6.1. Сорты растений, породы животных, топологии интегральных микросхем. В соответствии с п. 6 комментируемой статьи не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами.

2) топологиям интегральных микросхем.

6.2. Биологические способы получения сортов растений и пород животных. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами. Микробиологические изобретения, в т.ч. генетические последовательности, относятся к принципиально патентоспособным, если они заявлены в качестве объекта, который выделен и произведен искусственным образом с помощью средств техники, при этом на оценку патентоспособности не влияет известность такого объекта в природе, но патентуемый объект обязательно в формуле изобретения должен содержать признаки, отграничивающие его от известного по структуре объекта природного происхождения.

Обратим внимание на то, что как в Патентном законе РФ, так и в данной норме настоящего Кодекса не использована терминология, принятая в мировой практике и закрепленная в международном договоре (ст. 27.3 (b) Соглашения ТРИПС) об исключении из числа патентоспособных животных, растений и способов их производства. Вместо них говорится о породах животных и сортах растений.

Такое различие объясняется принятой в Российской Федерации терминологией, использованной как в ранее действовавшем Законе РФ «О селекционных достижениях», так и в главе 73 ГК РФ «Право на селекционное достижение». Согласно ст. 1412 настоящего Кодекса объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются именно *сорта растений и породы животных*.

С введением в действие 4-й части ГК РФ на территории Российской Федерации нельзя получить патент РФ на изобретение, относящееся к новому биологическому способу выведения (получения) породы животного, но можно будет получить действующий на территории России евразийский патент на такое изобретение, т.к. изменения в отношении ограничения патентоспособности биологических способов коснулись только российского патентного законодательства, в то время как евразийские правила признают изобретение (продукт или способ), относящееся к растению или животному, охраноспособным, если его сущность не ограничена определенным сортом растения или породой животного.

Большинство патентных законов стран не содержат четких границ между «чисто биологическими» и «биологическими по существу» способами получения пород животных, оставляя толкование данных понятий соответствующим научным кругам своих стран.

Показательным является *патентный закон Финляндии*, в котором достаточно детально определены рассматриваемые объекты. В соответствии с разделом 1 (4) Патентного закона Финляндии: «патенты не выдаются на сорта растений или породы животных. Тем не менее, изобретения, касающиеся растений или животных, считаются

патентоспособными, если технические возможности изобретения не ограничены до определенного сорта растения или породы животного. Понятие сорта растения в значении настоящего Закона определяется Статьей 5 Регламента Совета (ЕС) № 2100/94 о правах на сорта растений в Сообществе. Патенты не выдаются на биологические процессы для получения растений или животных. Для целей настоящего Закона процесс получения растений или животных считается по сути биологическим, если он полностью состоит из существующих в природе явлений, таких как скрещивание или отбор. То, что сказано выше, не ущемляет патентоспособности изобретений, касающихся микробиологического процесса или другого технического способа. Для целей настоящего Закона «микробиологический процесс» означает любой процесс, включающий или осуществленный на микробиологическом материале, или процесс, в результате которого получают такой материал». Столь ясное изложение исключает возможность двоякого толкования объектов патентования в отношении пород животных.

Породы животных и способы их выведения путем скрещивания или отбора (селекция), или способы, сущность которых основана на скрещивании и отборе, не признаются патентоспособными изобретениями, остальные – микробиологические (продукты и способы) - ограничению по патентованию не подлежат, как и не подлежат ограничению по патентованию «другие технические способы», сущность которых не ограничена только скрещиванием и отбором.

Государства-члены Европейского Союза 27 ноября 1963 года подписали в Страсбурге **Конвенцию относительно унификации некоторых элементов патентного права на изобретения**, в соответствии со статьей 2 (b) которой Договаривающиеся государства не обязаны предусматривать «выдачу патентов на сорта растений или породы животных, а также биологические по своему существу способы выращивания растений или животных; это положение не применяется к микробиологическим способам и к продуктам, полученным этими способами».

Однако вышеизложенное не означает, что страны, исключающие возможность охраны пород животных и сортов растений в рамках патентного законодательства, не могут предусмотреть иную форму правовой охраны данных селекционных достижений, например, по принципу *sui generis (особого рода)*, т.е. предоставление охраны **уникальным селекционным достижениям**.

Селекционное достижение также является результатом интеллектуальной деятельности, правовая охрана которого предусмотрена в главе 73 «Право на селекционное достижение» настоящего Кодекса, но правовая охрана биологических способов выведения пород животных и сортов растений, к которым относятся способы селекции, исключается.

Участие России в Евразийской патентной конвенции позволяет российским заявителям получать евразийские патенты на способы селекции пород животных и растений.

Согласно п. (4) Правила 24 «Требования к формуле изобретения» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, в формулу изобретения не может быть

включен пункт, характеризующий непатентоспособный или известный продукт через способ его получения. Данный пункт правил составлен не очень ясно, но речь в нем может идти только о таких изобретениях, которые формально обозначены как *способ*, хотя в формуле изобретения присутствуют только признаки непатентоспособного или известного объекта без каких-либо технологических признаков (особенностей) их получения.

Поэтому нет никаких ограничений в принципиальной возможности патентования способов получения известных или непатентоспособных продуктов, если способ как технологический процесс, характеризуется признаками патентоспособного способа и отвечает условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

Если способ получения какого-либо продукта не исключен из сферы охраны, а получаемый таким способом продукт исключен из охраны по абсолютным основаниям или не является новым, то это означает, что косвенная охрана такого продукта через способ его получения также исключается.

Патентное законодательство, используя в своей терминологии понятие «способ», подразумевает при оценке принципиальной патентоспособности только такие способы, которые представляют собой процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. В то же время в научной и производственной среде в сфере животноводства отграничивают способы от «методов» разведения животных.

Существует три метода разведения животных: чистопородное, скрещивание и гибридизация. На базе трех этих методов могут создаваться различные способы разведения животных, учитывающие многие факторы, имеющие непосредственное отношение к конкретной породе животного. Однако в любом случае, если результатом способа будет конкретная порода животных, такая порода не получит прямой патентной охраны в рамках российского патентного законодательства. Аналогичное правило действует и в отношении сортов растений.

Способ, полностью состоящий из явлений скрещивания и отбора, не обязательно является «по существу биологическим». Для этого нужно, чтобы вмешательство человека было признано тривиальным. Оценка патентоспособности заявленного способа по условию «изобретательский уровень» позволяет определить тривиальность отличительных признаков в совокупности признаков способа в целом.

Правила 39.1(ii) и 67.1(ii) параграфа 9.06. Руководства РСТ по проведению международного и поиска и международной предварительной экспертизы, предусматривают, что в то время как сорта растений и породы животных могут быть исключены из поиска, трансгенные растения и генетически модифицированные животные, так же как и способы создания таких типов изобретений, подлежат проведению поиска и экспертизы. Вопрос о том, является ли способ «чисто биологическим», зависит от степени технического вмешательства человека в процесс; если такое вмешательство играет значительную роль в определении или контроле желаемых результатов, способ не будет исключен. Например, способ селекционного

выведения лошадей, включающий просто отбор для размножения и сведение вместе животных, обладающих определенными признаками, будет чисто биологическим. Однако способ обработки растения, характеризующийся применением стимулирующего рост вещества или облучения, не будет чисто биологическим, так как хотя он и связан с биологическим процессом, сущность заявленного изобретения является технической. Аналогично способы клонирования или генетической обработки животных не являются чисто биологическими способами и по ним должны быть проведены поиск и экспертиза.

При экспертизе заявленного способа необходимо оценить техническую сущность способа по всем признакам, включающим как признаки, являющиеся органической принадлежностью любой селекции и скрещивания, так и признаки, не являющиеся обязательной принадлежностью селекции и скрещивания. Например, в вышеприведенном способе селекционного выведения лошадей, включающим отбор для размножения и сведение вместе животных, обладающих определенными признаками, техническим признаком может быть стимулирование животных определенным препаратом перед сведением их вместе, или сведение животных, отобранных по интегральному показателю, определяющему некую, ранее не известную зависимость между группами крови и семенем, влияющую на формирование породы животных данного вида.

Изложенные соображения теперь нашли свое отражение в п. 3.4. принятого Руководства по экспертизе заявок на изобретения, в котором, в частности, отмечено:

«Под сортом растения понимают совокупность растений, созданных в результате селекции, которая обладает определенными передающимися по наследству морфологическими, биологическими и другими признаками и свойствами, которые отличают эту совокупность растений от других растений того же вида.

Под породой животного понимают созданную человеком многочисленную группу животных, которая обладает общим происхождением, физиологическими и морфологическими особенностями, сходным фенотипом, который обусловлен наличием идентичных аллелей, их определенной частотой, степенью гомо- или гетерозиготности.

Биологические способы получения сортов растений и пород животных также не могут получить охрану в качестве изобретения. Под биологическим способом понимают процесс получения сорта растения и породы животного в том случае, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание и селекция.

Например, способ межпородного скрещивания или выборочного размножения, который состоит только из отбора и сведения с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим.

В то же время способ ухода за растениями или животными, в результате которого достигается, например, повышение урожайности растений или повышение удойности животных, может получить патентную охрану в качестве изобретения, поскольку биологические процессы протекают под воздействием технических средств.

Такой же подход применяется, если на растение или животное воздействуют техническими (химическими, радиационными и др.) средствами. Так, например, способу стимулирования роста растения может быть предоставлена охрана в качестве

изобретения в том случае, если стимулирование роста вызвано обработкой почвы техническими средствами.

Техническому решению, в формуле изобретения которого не заявлены определенный сорт растения или порода животного, может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения даже в том случае, если оно может охватить определенный вид растения или животного. Такая формула изобретения не может рассматриваться как формула изобретения на конкретный сорт растения или породу животного».

6.3. Топологии интегральных микросхем. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения также топологиям интегральных микросхем. Они охраняются на основании норм главы 74 настоящего Кодекса.

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели

1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

4. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

2) топологиям интегральных микросхем.

Комментарий к статье 1351

1. Решение, охраняемое в качестве полезной модели, должно быть техническим и относиться к устройству. Иные объекты - способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, в качестве полезных моделей не охраняются. Исключены также из охраны топологии интегральных микросхем и решениям, касающиеся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей, т.е. представляющие собой промышленные образцы.

Условиями патентоспособности полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, являются *новизна* и *промышленная применимость*.

2.1. Новизна полезной модели.

В уровень техники при оценке новизны полезных моделей включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения при условии их более раннего приоритета.

Споры по новизне полезных моделей периодически рассматриваются в Палате по патентным спорам Роспатента.

По названному основанию был аннулирован патент РФ на полезную модель № 99473 «Ограничитель нагрузки грузоподъемного крана», выданный по заявке № 2010135636/11 с приоритетом от 26.08.2010 на имя ООО "Научно-производственное предприятие "ЭГО", т.к. при рассмотрении возражения против выдачи данного патента было установлено отсутствие «новизны» в связи с известностью патента РФ № 2445252, опубликованного 20.03.2012, но имеющего приоритет от 25.08.2010, т.е. более ранний, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, противопоставленный патент на изобретение в объеме его формулы изобретения может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Анализ формулы патента на изобретение показал, что содержащиеся в ней признаки дословно повторяют признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. То есть, из формулы изобретения по патенту на изобретение известны все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Условие новизны полезной модели не тождественно этому же условию для изобретения. Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности – *новизна*, если в уровне техники не известно средство того же назначения, которому

присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Соответственно, наличие в формуле полезной модели несущественных признаков не может обеспечить ее соответствие условию патентоспособности – *новизна*.

Учет при оценке новизны полезной модели только существенных признаков призван компенсировать отсутствие отдельного условия патентоспособности, отвечающего за творческий характер патентуемого решения, каковым для изобретений является условие – *изобретательский уровень*.

В абз. первом пункта 9.4. (2.2) Административного регламента по полезным моделям приведено правило, однозначно определяющее оценку новизны полезной модели. В соответствии с этой нормой полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Ранее действовавшие правила определяли, что в качестве признаков, характеризующих назначение полезной модели, должны быть указаны только существенные признаки, и к признакам формулы полезной модели было отнесено и назначение полезной модели. Из этого уже следовало, что оценка существенности признаков полезной модели является не только возможной, но и абсолютно необходимой в отношении признаков, входящих в любую часть формулы, в том числе касающихся назначения. Но практика рассмотрения некоторых возражений в Палате по патентным спорам показала, что имело место определенное недопонимание данного вопроса, и высказывалось мнение, что изложенное требование относится только к составлению формулы полезной модели на этапе подачи заявки, но не является основанием для оценки новизны полезной модели во время оспаривания патента.

Поэтому можно только приветствовать сделанное в Административном регламенте по полезным моделям уточнение правила в отношении оценки новизны как условия патентоспособности. Тем самым поставлена точка в споре о том, является ли указанное заявителем назначение полезной модели неким *незыблемым* признаком, не подлежащим оценке на существенность при рассмотрении возражения против выданного патента на полезную модель.

Назначение полезной модели должно включать только существенные признаки, что должно препятствовать возможности сохранения действительности патентов на полезные модели, признанные новыми только лишь благодаря конкретизации назначения несущественными признаками. Условным примером таких ухищрений может служить назначение полезной модели, сформулированное как «Шприц для антивирусных инъекций крупного рогатого скота», представляющий собой традиционный по конструкции медицинский шприц, не имеющий ни одной конструктивной особенности, связанной с тем, что с его помощью осуществляют инъекции именно антивирусных препаратов и именно крупного рогатого скота. В соответствии с п. 2 ст. 1351 ГК РФ при

оценке новизны полезной модели учитывается уровень техники о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель. Убирая из назначения полезной модели все несущественные признаки и приводя содержание назначения к истинно родовому понятию, содержащему только существенные признаки, мы получим полезную модель – «Шприц для подкожных инъекций», без всякого упоминания в назначении антивирусности и крупного рогатого скота.

Право экспертизы обобщать признаки. Новым в Административном регламенте по полезным моделям является указанное в абз. втором пункта 9.4. (2.2) правило о том, что содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Очевидно, что экспертиза в лице сотрудников палаты по патентным спорам не может при рассмотрении возражения против выданного патента осуществлять квалификацию признаков и их обобщение только по своему усмотрению, и патентообладатель является таким же полноправным участником данного процесса. Несущественность любого признака нужно сначала доказать, что будет делать лицо, пытающееся оспорить патентоспособность полезной модели. Если в поданной заявке существенность каждого признака, в т.ч. признака, входящего в назначение, доказана, то у патентообладателя не возникнет проблем в защите своей полезной модели от попыток подвести ее к известному уровню техники. Но если в описании заявки таких доказательств нет или они представляют собой «словесную шелуху», не имеющую отношения к техническому результату и его причинно-следственной связи с каждым из признаков, выдаваемым за существенный, патент должен быть аннулирован.

Попытка в судебном порядке запретить Роспатенту при оценке патентоспособности полезной модели устанавливать существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом не увенчалась успехом (ВАС РФ, Решение № ВАС-13348/12, 13 декабря 2012 г.).

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, отклоняя полностью заявление заявителя, отметил следующее (приводится краткое извлечение):

«В целях выявления признака «новизна» осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие «новизны» полезной модели введением такого критерия определения существенности признака как достижение технического результата необоснован. Подлежат отклонению также и доводы о несоответствии оспариваемых положений Правил статьям 1354 и 1358 ГК РФ. Отсутствие в данных нормах понятий «существенные признаки полезной модели» и «технический результат» не свидетельствует о наличии противоречия между оспариваемыми положениями и данными нормами.»

В статье 1351 ГК РФ законодатель дал определение объекта, охраняемого в качестве полезной модели, и установил критерии ее патентоспособности. Аналогичные положения содержались и в Патентном законе РФ, действовавшем на дату принятия оспариваемых Правил. Однако и в нем, как и в ГК РФ, понятия «техническое решение» в отношении устройства, «существенные признаки» не раскрывались, хотя согласно закону при рассмотрении заявки и возражений против предоставления правовой охраны такому объекту исследование этих вопросов необходимо.

При этом определить, является ли заявленное предложение в отношении устройства техническим решением, невозможно без понимания сущности этого предложения, тогда как вопрос относится ли объект к устройству, как правило, может быть разрешен на формальном уровне при подаче заявки.

Определение в оспоренных нормах Правил сущности полезной модели именно как технического решения соответствует определению полезной модели, данному в статье 1351 ГК РФ (полезная модель – это техническое решение в отношении устройства).

В целях выявления признака «новизна» осуществляется проверка наличия причинно-следственной связи совокупности существенных признаков с техническим результатом. При этом существенными признаками являются только те, которые влияют на получение такого результата и назначение полезной модели. Довод заявителя, что Роспатент ограничивает понятие «новизны» полезной модели введением такого критерия определения существенности признака как достижение технического результата необоснован.

Термин «технический результат» интерпретирован в Правилах в соответствии с обычным, не узкоспециальным значением, как следствие, итог, результат, а не процесс, решения определенной технической проблемы с использованием технических средств, создающие возможность практической реализации назначения полезной модели. В оспариваемых Правилах разъяснено, что такой результат может выражаться техническим эффектом, явлением, свойством и т.п.

Таким образом, оспариваемые положения, определяющие несущественные признаки полезной модели, не противоречат статье 1351 ГК РФ, а лишь раскрывают соответствующие положения, существовавшие в статье 5 Патентного закона РФ, и не являются новыми, как утверждает заявитель, критериями патентоспособности, которые сужают объем правовой охраны.»

Возможность обобщения признака и превращение его в иное понятие, которое заявителем в таком виде не представлено в патентной формуле, не может отменить оценку существенности признака в той его формулировке, которая приведена заявителем в заявленной патентной формуле. Более того, частная форма выполнения обобщенного признака, если она (частная форма) ранее не была известна, в принципе не должна отбрасываться волевым образом при оценке новизны. Бесконтрольность в этом процессе приведет к желанию постоянно обобщать все частные признаки (формы выполнения устройства) до уровня функций или свойств в целях подгонки под уже имеющийся аналог. Именно таким путем теперь будут действовать лица, стремящиеся аннулировать

патент, но Роспатент должен понимать, что право обобщения признака имеет свои логические пределы, и если признак изложен в конструктивной форме, не известной из противопоставлений, то никакого волевого обобщения быть не может, и данный признак должен оцениваться на существенность в том виде как он заявлен.

При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые не характеризуют устройство как конструкцию или изделие. Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак - цвет - не будет квалифицирован как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию. Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он, как признак, не может не учитываться в совокупности существенных признаков. Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый и, если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как признак, характеризующий объект – устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут.

Особое внимание следует обратить на содержание пункта 9.7.4.3.(1.1) административного регламента, в котором отмечено, что в случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Данное правило должно использоваться при оценке новизны полезной модели, в независимом пункте формулы которой совокупность признаков включает невзаимосвязанные между собой технические решения, которые лишь формально объединены в одном пункте патентной формулы. Такие ситуации достаточно часто встречаются на практике при оспаривании новизны полезных моделей в палате по патентным спорам Роспатента.

2.2. Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение (устройство устройству рознь?). В Административном регламенте по полезным моделям 2009 года появилась особенность, ранее не присутствовавшая в правилах. Согласно п. 9.7.4.3. (2) Административного регламента 2009 года для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, **за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;**
- среда, выполняющая функцию элемента.

Приведенный перечень признаков устройства как полезной модели совпадает с аналогичным перечнем признаков, характеризующих устройство как изобретение, за исключением выделенного полужирным текстом ограничения – за исключением признаков, **характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.**

Прежде чем критиковать данное новшество, дадим некоторые пояснения, которые позволят понять суть созданной проблемы. Отличие материала (вещества) как самостоятельного патентоспособного объекта от материала (вещества) как одного из существенных признаков патентоспособного объекта, заключается в следующем.

Под *материалом* или *веществом* как патентоспособным объектом понимаются искусственно созданные материальные образования. В то время как *материал (вещество)*, будучи **одним из признаков** патентоспособного объекта, может представлять и естественное (не созданное человеком) материальное образование в виде известных в природе веществ и материалов.

Материал как один из признаков патентуемого объекта может быть раскрыт в формуле изобретения или полезной модели с той степенью детализации, которая определяется не пожеланиями Административных регламентов, а определяется необходимостью выделения новизны тех существенных признаков, которые служат для получения технического результата. Сказанное имеет равнозначное значение и для определения изобретательского уровня для изобретений и для определения существенности признаков для полезных моделей.

Из последнего следует, что кроме указания в качестве признака устройства на вид материала (свойство или функцию), из которого изготовлено устройство или его элементы, может быть указан состав вещества, из которого они изготовлены. Существенность такого признака для устройства будет определяться причинно-следственной связью с достигаемым техническим результатом, который должен быть присущ устройству в целом. Вносить какие-либо запреты совершенно бессмысленно и не логично, т.к. не запреты определяют существенность признаков и технический результат, имманентно присущий объекту.

Данный вопрос был изучен еще в 70-х годах прошлого века в научно-исследовательских работах ВНИИГПЭ Госкомизобретений СССР, и вопрос о

недопустимости характеристики устройства в целом или его отдельных элементов признаками состава вещества, из которого они изготовлены, был снят с обсуждения.

Автор имел непосредственное отношение к данным научно-исследовательским работам. Особо наглядно ситуация о некорректности таких волевых ограничений была показана на объектах в области текстильных материалов, которые характеризуются признаками, присущими устройствам.

Чем обусловлено нынешнее столь значительное различие в допустимости характеристики устройства признаками материала, когда оно является полезной моделью, в отличие от изобретения, понять невозможно. По существу методология данного вопроса была отброшена на 35 лет назад.

Техническое устройство останется техническим устройством с теми же признаками, которые ему присущи, независимо от формы охраны, и даже тогда, когда оно рассматривается как рационализаторское предложение или объект, охраняемый в режиме ноу-хау и т.п.

Не может форма предоставления патентных прав (патент на изобретение или патент на полезную модель) определять содержание понятия – устройство в технике.

Указанное различие в допустимости характеристик устройства в зависимости от того, заявлена ли полезная модель или изобретение, будет препятствовать реализации нормы статьи 1379 части четвертой ГК РФ, регулирующей возможность преобразования заявок на изобретение и полезную модель.

Так, если изначально заявка подана на изобретение – *шариковый подшипник, содержащий наружное и внутреннее кольца, между которыми установлен сепаратор с шариками, при этом шарики выполнены из сплава с составом компонентов $A+B+C$, а кольца выполнены из сплава с составом компонентов $A+B+C+D+E$ (количества компонентов также указаны)*, то при преобразовании данной заявки в заявку на выдачу патента на полезную модель уже формально возникают основания для отказа в преобразовании заявки. И основанием будет ссылка на п. 9.7.4.3. (2) Административного регламента, согласно которому для характеристики полезной модели не допускается использование признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

Не трудно догадаться, что явилось побудительным мотивом для внесения в Административный регламент 2009 года указанного ограничения для признаков полезной модели. Сделана попытка оградить выдачу патентов (упростить их аннулирование) на полезные модели, в которых раскрыто вещество, а не устройство.

Если заявлено устройство, но из описания полезной модели однозначно следует, что технический результат касается только объекта - вещество, то тогда должна оцениваться существенность признаков, определяющих назначение заявленного «устройства» и, вполне возможно, что в результате отсеивания несущественных признаков, указанных в назначении, заявленное «устройство» превратится в непатентоспособное для полезных моделей вещество, со всеми, вытекающими из этого последствиями.

Например, патент выдан на полезную модель *«Металлический пруток круглого сечения, отличающийся тем, что выполнен из состава A+B+C+D+E (количества также указаны)»*. Из описания однозначно следует, что металлические изделия из такого сплава имеют повышенную коррозионностойкость в кислотно-агрессивных средах. Очевидно, что никакого отношения к указанному техническому результату не имеют признаки полезной модели, определяющие форму металлического изделия (пруток и пруток именно круглого сечения). Исключение данных несущественных признаков из назначения (родового понятия) приводит к формулированию иного объекта - металлический сплав, который патентом на полезную модель охраняться не может.

Рассмотрим иную ситуацию, когда патент выдан на полезную модель *«Игла для швейных машин, отличающаяся тем, что выполнена из состава A+B+C+D+E (количества также указаны)»*. Из описания следует, что швейная игла из такого сплава в процессе сшивки слоев материалов, изготовленных из смеси текстильных нитей с легированными металлическими нитями не искрит при столкновении с ними, а при нагреве от трения сохраняет достаточную прочность стенок ушка иглы к знакопеременным нагрузкам, обусловленным законом движения иглы под нагрузкой.

Такой патент на полезную модель «Игла для швейных машин» не должен рассматриваться как ошибочно выданный. Даже если такой сплав известен из металлургического справочника, но не известен вышеописанный технический результат, обусловленный спецификой работы иглы швейной машины при прошивании слоистых специальных материалов, данная информация не порочит новизны полезной модели. Эта информация не порочит и изобретательский уровень, но заявитель решил не ждать долгих сроков экспертизы по заявке на изобретение и преобразовал ее в заявку на полезную модель. И что он получит из Роспатента в ответ, если «слепо» следовать правилу такого регламента?

Тем не менее, отметим, что практика оценки патентоспособности полезных моделей не всегда «слепа», и примером может служить выданный патент РФ № 95780 с приоритетом от 17.03.2010 г. со следующим первым пунктом формулы полезной модели:

«Бесшовная труба для транспортировки нефтепромысловых сред, изготовленная из стали повышенной коррозионной стойкости и подвергнутая термической обработке, отличающаяся тем, что она выполнена из низкоуглеродистой стали, содержащей, мас. %:

углерод 0,05-0,15

марганец 0,35-0,45

кремний 0,17-0,25

хром 0,80-1,20

ванадий 0,12-0,24

алюминий 0,02-0,03

железо и неизбежные примеси

остальное,

подвергнута закалке из аустенитной области и высокотемпературному отпуску и характеризуется следующими механическими свойствами: временное сопротивление σ_b не менее 530 МПа, предел текучести $\sigma_{0.2}$ не менее 430 МПа, ударная вязкость не менее 170 Дж/см² при температуре испытания -60°С»

Не сложно увидеть, что кроме признаков, характеризующих собственно состав стали как вещество, в формуле полезной модели присутствуют признаки, характеризующие механические характеристики такого объекта как бесшовная труба.

В контексте рассмотренного вопроса обратим внимание еще на один из признаков, которым может характеризоваться устройство. Речь идет о признаке – «среда, выполняющая функцию элемента». Как известно такой «средой» может быть жидкость и газ (например, гидравлическая жидкость в амортизаторах, выполняющая функцию рабочего тела). Регламент по полезным моделям не содержит ограничений в допустимости раскрытия признака - **«среда, выполняющая функцию элемента»**, до уровня состава вещества данной **«среды»**, например, состава конкретной гидравлической жидкости амортизатора. Устройство амортизатора конкретной конструкции, особенно в части уплотнений и их конструктивного исполнения, может быть обусловлено использованием гидравлической жидкости определенного состава. В одном пункте патентной формулы такое устройство может быть охарактеризовано как конструктивными признаками амортизатора, так и составом гидравлической жидкости, которая выполняет функцию рабочего тела, и без которого амортизатор не производится и не эксплуатируется как законченное изделие. В этом случае экспертиза не имеет даже формальных оснований не принимать формулу полезной модели с такой совокупностью признаков. Так чем провинился тогда такой признак как **«материал, из которого выполнен элемент устройства»**, и почему методологический подход к нему совершенно отличается от подхода к аналогичному признаку устройства, который именуется как **«среда, выполняющая функцию элемента»**?

Во втором издании книги по поводу данного новшества было сказано следующее:

«Поэтому нужно весьма деликатно применять на практике введенное ограничение, но лучше привести в соответствие (единообразно) перечень признаков устройства независимо от его правовой ипостаси. С лицами, спекулирующими с помощью патентов на полезные модели, нужно бороться иными правовыми методами, не мешая при этом и не ущемляя права добропорядочных лиц, получающих патенты на полезные модели.»

Роспатент воспринял сказанное, и уже в проекте нового Административного регламента по полезным моделям в отношении признаков устройства указано следующее:

«Для характеристики полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивно и функционально взаимосвязанных блоков, узлов, конструктивных элементов;

- конструктивное выполнение блоков, узлов, конструктивных элементов, их взаимное расположение, форма выполнения элементов и (или) устройства в целом;

- связь между блоками, узлами, элементами;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и иные характеристики элементов и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены элементы и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.»

Как видим, вновь имеет место полное соответствие характеристик устройства как полезной модели с характеристиками устройства как изобретения, и ранее указанное ограничение – «за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством», будет изъято при введении в действие нового регламента.

2.3. Значимость отличительных признаков в заявленном решении.

Пунктом 20.3. Административного регламента по полезным моделям введено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Таким образом, только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет. Данное правило уже было критически рассмотрено применительно к Административному регламенту по изобретениям, в настоящем комментарии подчеркнем основные возражения против такой концепции.

Правило регламента не основано на норме пункта 1 статьи 1351 ГК РФ, т.к. в норме Кодекса техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве одной из характеристик устройства как объекта полезной модели.

При оперировании понятием *устройство* исходить следует не из любых определений – что есть *устройство* (например – *устройство мироздания*), а следует исходить из определения – *устройство*, применяемое в технических областях. Устройства, применяемые в технических областях, - это машины, механизмы, детали, узлы, приборы, электрические схемы, строительные и иные конструкции, текстильные и подобные структурные материалы, и любые иные изделия, обладающие статически определяемыми техническими признаками, используемыми для характеристики соответствующих объектов техники.

Отличительные признаки, статус которых может меняться в зависимости от объекта сравнения (прототипа), не могут характеризовать устройство как объект в целом.

На то они и поименованы как - *отличительные*, т.е. позволяющие отличить один объект от другого объекта. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического

характера, то заявленное техническое решение, как относящееся к устройству в целом, не может быть признано из-за этого нетехническим. Нет такого условия в части четвертой ГК РФ, как его и не было в Патентном законе РФ.

Те признаки заявленного устройства, которые не являются техническими, должны признаваться несущественными, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.

Пример:

Заявлена полезная модель со следующей формулой: «Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки, на которой нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвии нанесены рисунки соответствующих продуктов».

Оценку патентоспособности следует начать с установления совокупности признаков, которыми характеризуется устройство. Для этого необходимо показать, что устройство характеризуется конструктивными признаками, а признаки, являющие собой информацию в виде рисунков, не служащих выполнению функции устройства, к таковым не относятся. И только после этого следует вывод о том, что признаки, не влияющие на технический результат, не могут рассматриваться как существенные признаки для характеристики устройства, рассматриваемого в качестве полезной модели.

На этом основании признаки - «на которой (рукоятке) нанесена словесная информация о принадлежности ножа для разделки конкретных видов продуктов, а на лезвие нанесены рисунки соответствующих продуктов», не рассматриваются как существенные, а для оценки патентоспособности полезной модели в объеме существенных признаков принимается следующая совокупность:

«Кухонный нож, характеризующийся тем, что он содержит металлическое лезвие, заточенное с одной стороны и ручку с вогнутым внутрь нее дугообразным профилем, причем лезвие закреплено в ручке так, что заточка лезвия расположена со стороны дугообразного профиля ручки».

Результаты поиска и сравнения с известными кухонными ножами позволят сделать соответствующий вывод о патентоспособности.

По существу то же мнение в отношении некой весомой «значимости» только отличительных признаков в отрыве от объекта в целом, характеризуемого совокупностью существенных признаков, высказано в сообщении О.Л. Алексеевой «Патентное право: дискуссионные вопросы» на XV научно-практическая конференция «Национальная инновационная система и значение правовой охраны интеллектуальной собственности в её развитии», М., Роспатент, 26 - 27 октября 2011 г. В частности, критикуя содержание статьи, О.Л. Алексеева отметила:

«Коллеги выражают неудовлетворенность применяемым в Роспатенте подходом, согласно которому при оценке технического характера решения предлагается принимать во внимание сущность решения, т.е. совокупность существенных признаков и результат, обеспечиваемый этим решением (технический – нетехнический)».

И далее О.Л. Алексеева дала следующую оценку вышеизложенному:

«Подход, который оппоненты предлагают нам воспринимать как единый методологический подход, применяемый «во всех странах с развитой правовой системой» и являющийся, якобы, международным стандартом (оценка технического характера по вкладу отличительных признаков в уровень техники), применялся только в странах ЕС и давно признан устаревшим. В Комментариях к Европейской патентной конвенции в части, касающейся статьи 52 (2) (The annotated European patent convention eighteen revised edition by derk visser, with contribution from Neil Forsyth, Cees Mulder, Update till 15 November 2010, p. 62), отмечено, что «В ЕПК не имеется оснований для ранее применявшегося подхода на основе вклада, в соответствии с которым изобретение отсутствует, если вклад в предшествующий уровень техники не обладает техническим характером».

Таким образом, отличительные признаки как таковые, т.е. рассматриваемые в отрыве от заявленного объекта в целом, даже если они ничего общего с техникой не имеют, не могут служить неким самостоятельным мерилем для отрицания изобретения, охарактеризованного совокупностью существенных признаков. Такое изобретение может не обладать новизной или изобретательским уровнем, но его нельзя «откинуть» как принципиально непатентоспособного только из-за того, что в сравнении с выявленным экспертизой прототипом не осталось ни одного отличительного технического (конструктивного) признака.

2.4. Территориальность состоявшегося открытого применения. В отличие от изобретений, для полезных моделей в уровень техники включаются ставшие общедоступными до даты приоритета сведения о применении средств того же назначения, что и заявленная полезная модель, только в Российской Федерации. Указанное территориальное ограничение способствует недобросовестной конкуренции, когда на известные за рубежом изделия российские заявители получают патенты и препятствуют в последующем импорту таких изделий из-за рубежа.

Обратим внимание на то, что под **общедоступными сведениями о применении средств того же назначения, что и заявленная полезная модель**, понимается не информация о том, что «средство было применено», а сведения (признаки, характеристики), присущие самому такому средству, и именно признаки средства рассматриваются в данном случае как известные на определенную дату.

В отношении включения в уровень техники запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом, а также заявок других лиц при условии их более раннего приоритета, условия промышленной применимости и нормы о льготном периоде, полезная модель не имеет особенностей по сравнению с изобретением.

О несовершенстве существующего российского правового института полезных моделей, приводящего к злоупотреблению патентным правом, уже многие годы отмечается в публикациях российских специалистов, но только в 2009 г. наконец появился проект, предусматривающий внесение в Кодекс изменений. Обратим на них внимание:

«3.1. Заметна также тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя)». Изложенные положения подтверждены в документе "Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009), Источник публикации "Вестник ВАС РФ", № 11, ноябрь, 2009.

Однако данная концепция не была принята, и вместо нее законодатель принял совершенно другую, о чем будет сказано в комментарии статьи 1390.

3. *По вопросам п. 3 комментируемой статьи – см. комментарий к п. 3 статьи 1350 ГК РФ.*

По вопросам п. 4 комментируемой статьи – см. комментарий к п. 4 статьи 1350 ГК РФ.

По вопросам п. 5 комментируемой статьи – см. комментарий к п. 5 статьи 1350 ГК РФ.

По вопросам п. 6 комментируемой статьи – см. комментарий к п. 6 статьи 1350 ГК РФ.

Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных

признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

4. Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Комментарий к статье 1352

Начало охраны промышленных образцов было положено в царской России 11 июля 1864 г. принятием Положения о праве собственности на фабричные рисунки и модели, которое вошло в Устав о промышленности Свода российских Законов.

Положение предоставляло автору рисунка или модели, предназначенных для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных изделиях, право закрепить за собой исключительное право на их использование на срок от 1 до 10 лет. После Октябрьской революции 1917 г., изменившей государственное устройство России, охрана промышленных образцов в России с 1919 г. была отменена.

09 июня 1965 г. Совет Министров СССР принял постановление «О промышленных образцах», восстановив тем самым охрану промышленных образцов как самостоятельных объектов патентного права. Далее, 08 июля 1981 г. Совет Министров СССР утвердил «Положение о промышленных образцах», содержащее правила, приближенные к международным стандартам того времени. 10 июля 1991 г. был принят Закон СССР «О промышленных образцах», на смену которому в 1992 г. пришел Патентный закон РФ, а далее – часть 4 ГК РФ.

1.1. Промышленный образец. В общепринятом смысле, *промышленный образец* - это результат творческой деятельности, направленной на придание декоративности внешнему виду изделий массового производства, который удовлетворяет потребности потенциальных потребителей, как в зрительной привлекательности изделий, так и в способности эффективно выполнять предназначенную им функцию. Объектом правовой охраны промышленных образцов являются не продукты или изделия, а их внешний вид (изображение).

Промышленному образцу будет предоставлена охрана, если его существенные признаки будут *одновременно* определять и новизну и оригинальность, при этом промышленный образец должен каким-то образом подтверждать некий *творческий характер* особенностей изделия.

Законодатель не установил, что следует понимать под творческим характером особенностей изделия, но можно полагать, что ответ на данный вопрос лежит не в правовом поле, а, скорее, в плоскости человеческой оценки уже состоявшихся конкретных результатов творчества. Определение патентоспособности промышленного образца не предусматривает оценку процесса творчества и установления, рождалось ли новое изделие в «творческих муках» или нет. Оценке патентоспособности подлежит уже созданная внешняя форма изделия. В этой связи обратим внимание на пункт 28 постановления, согласно которому «...пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом».

К *изделиям* могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) совместно используемых изделий, интерьеры, и иные изделия. К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.

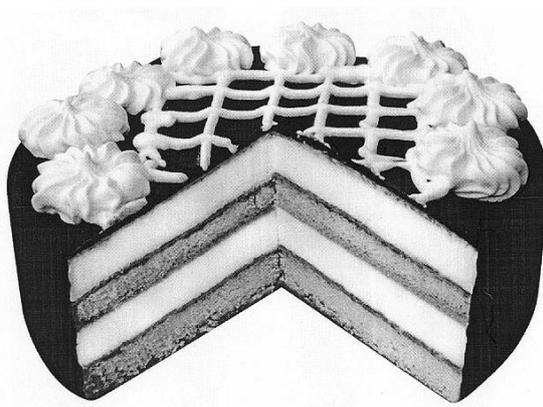
Примером составного изделия можно рассматривать пишущую перьевую авторучку и ее съемное позолоченное перо, которые обзревается как совместно в процессе эксплуатации, так и тогда, когда перо «эксплуатируется» само без ручки, но перьевая ручка при этом эксплуатируется только вместе с пером. Если в отношении перьевой авторучки возможность ее обозрения при эксплуатации не вызывает сомнения, то в отношении пера для данной ручки под «эксплуатацией» следует понимать не фактическую эксплуатацию в процесс письма, а демонстрацию отдельного пера при его продаже в качестве сменного (заменяемого) элемента.

Изложенное следует из условия, что внешний вид промышленного образца независимо от его подразделения на подвиды может характеризоваться только такими его визуально воспринимаемыми признаками, которые обзревается при осмотре изделия с внешних его сторон тогда, когда данное изделие служит промышленным образцом, а не просто какой-либо изготовленной деталью. Собственно, такое условие вытекает из определения промышленного образца как решения, определяющего внешний вид изделия.

Так, *например*, такая деталь двигателя автомобиля как коленчатый вал хотя и обозревается с внешних сторон при изготовлении и продаже в качестве ремонтной детали, тем не менее, в собранном двигателе при его эксплуатации внешне не обозревается. При этом оригинальный внешний вид самого двигателя может быть предметом охраны в качестве промышленного образца.

Изделие, в котором воплощен промышленный образец, может иметь в зависимости от «состояния» изделия несколько видов, демонстрирующих такие художественно-конструкторские особенности, которые становятся внешне обозримыми только при, образно говоря, обязательном «вскрытии» изделия при его использовании как промышленного образца. Такая метаморфоза существенных признаков промышленного образца может иметь место, в частности, в пищевых продуктах, внешний вид которых обозревается как при осмотре целого продукта, так и при его разрезании на куски.

Примером может служить патент № 51674 на промышленный образец «Торт-мороженое с бисквитными прослойками с обмазкой», в котором к таковым признакам относится признак – выполнение внутренней части из нескольких слоев различной ширины и цвета, не обозримый при осмотре внешнего вида целого торта, но красочно видимый при разрезании его на куски. Разрезанные куски торта демонстрируют «внешне - внутренние» составные части торта (его порционные куски), которые потребляются (эксплуатируются).



И совсем иначе «внутренние» признаки в виде различных камер с перегородками упомянуты в патенте № 62117 от 07.07.2005 на промышленный образец **«ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ»**, перечень существенных признаков которого изложен в следующей редакции:



«Профиль оконный, характеризующийся:

- постоянной формой поперечного сечения по всей длине;*
- выполнением L-образной формы;*
- выполнением внутренней полости разделенной перегородками на камеры, часть из которых прямоугольные;*
- наличием L-образного канала открытого типа на правом участке верхней стенки одной из камер;*
- наличием T-образного канала открытого типа в верхней части правой стенки одной из камер;*
- наличием по краям нижней поверхности профиля симметричных Г-образных и T-образных выступов, образующих T-образные каналы открытого типа;*
- выполнением верхней стенки центральной камеры ломаной, состоящей из горизонтального участка и скошенного, при этом угол между двумя прямыми, образующими ломаную линию, тупой;*

отличающийся:

- расположением камер с образованием пяти воздушных слоев от наружной стенки к внутренней;*
- выполнением верхней части левой стенки камеры с T-образным каналом ломаной, причем угол между двумя прямыми, образующими ломаную линию, тупой;*
- наличием мелких выступов на стенках центральной камеры, направленных внутрь полости, два из которых расположены друг напротив друга, а третий в нижней части правой стенки;*
- наличием выступа на внешней поверхности правой вертикальной стенки левой верхней камеры;*
- разделением левой полости профиля на три камеры, две из которых неправильной пятиугольной формы, а третья прямоугольной;*
- разделением правой полости профиля на две прямоугольные камеры».*

Каналы и полости и их форма не видны непосредственно при обозрении внешнего вида изделия. Они видны в поперечном сечении изделия и характеризуют конкретную конструкцию, а не внешний вид изделия - оконный профиль. Как представляется, данный пример свидетельствует о неправильном выборе объекта охраны; вместо полезной модели или изобретения охрана предоставлена промышленному образцу.

К *эстетическим особенностям внешнего вида изделия* могут быть отнесены, в частности:

- художественно-информационная выразительность;
- рациональность формы, целостность композиции;

Эстетические особенности внешнего вида изделия могут проявляться, например, в том, что:

- обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для объектов с развитой пространственной структурой);

- обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов пилотских кабин, автомобиля и т.д.);

- упаковка оформлена в виде старинной шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин соответственно);

- обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма;

- обеспечено удобство пользования (спортивный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника);

- зрительный образ отражает непроектируемый, бытовой характер машины (для садово-огородного мини-трактора);

- в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное назначение с целью психологической компенсации физической неполноценности ребенка (для велосипеда для детей-инвалидов).

1.2. Объект промышленного образца. Объектом промышленного образца является решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Однако в Проекте ГК РФ 2012 законодатель решил отказаться от ранее принятого определения промышленного образца, содержащего упоминание о «художественно-конструкторском» характере решения внешнего вида, и дает следующее определение промышленного образца:

«В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства».

Из определения промышленного образца следует, что в подаваемой заявке на выдачу патента в качестве родового понятия, определяющего объект промышленного образца, должно указываться непосредственно изделие, отвечающее указанным в п. 1 ст. 1352 условиям.

Например, таким изделием является объект – «Облицовочная плитка, глазурованная поверхность которой выполнена с определенным рисунком». Если объект сформулирован как «Рисунок для глазурованной поверхности облицовочной плитки», то таким объектом является рисунок, а не изделие – облицовочная плитка, и в этом случае выдача патента на объект – рисунок не должна производиться, т.к. рисунок как таковой не является изделием промышленного или кустарно-ремесленного производства, а является объектом авторского права - произведение изобразительного искусства.

Аналогичная позиция была высказана в решении Роспатента, отказавшего в выдаче патента на промышленный образец по заявке № 2009501774/49 от 07.10.2010 на объект «Эмблема».

Коллегия палаты по патентным спорам в своем заключении отметила, что заявленный объект не может быть признан относящимся к промышленным образцам. Под изделием понимается любое изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства. В качестве названия и родового понятия заявленного объекта в материалах заявки указано «эмблема». Однако, на изображениях, содержащихся в материалах заявки, представлен рисунок с незамкнутым контуром (комбинированное изображение), включающий графический и изобразительный элементы, словесное описание которых приведено в перечне существенных признаков заявленного в качестве промышленного образца решения, однако на изображениях не показано изделие - эмблема.

Следует констатировать, что поскольку представленный в заявке рисунок может являться частью любого изделия (быть воспроизведенным на любой подложке путем штампования, рисования), то без изображения изделия невозможно определить внешний вид художественно-конструкторского решения данного изделия, т.е. оценить результат интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования. Следовательно, заявленное предложение не может быть признано объектом патентных прав, относящимся к промышленным образцам, поскольку не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид *изделия* промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 статьи 1352 Кодекса).

2. Новизна. Проектом ГК РФ 2012 предусматривается также отказ от использования при оценке новизны «перечня существенных признаков», а сам «перечень» исключается из норм Кодекса. При установлении новизны промышленного образца будет приниматься во внимание только совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Побудительным мотивом использования в действующем законодательстве перечня существенных признаков промышленного образца служило мнение о том, что такой словесный перечень повысит объективность выводов при установлении новизны и оригинальности промышленного образца, и упростит установление его использования в случае споров. Однако на практике использование перечня превратилось в некую аналогию толкования формулы изобретения, как правило, в сторону расширения объема прав в отрыве от реального изображения внешнего вида изделия.

Вместо ныне действующего шестимесячного льготного срока раскрытия информации, относящегося к промышленному образцу, предложен двенадцатимесячный льготный срок. Чем обусловлено двойное увеличение льготного срока раскрытия информации для промышленных образцов при сохранение аналогичного по предназначению шестимесячного срока для изобретений и полезных моделей, не ясно.

3. Оригинальность.

В основе оценки оригинальности промышленного образца лежит анализ его отличий и оценка сходства до степени смешения с выявленным ближайшим аналогом,

при этом такой анализ проводится с учетом степени свободы дизайнера. Более подробно данный вопрос освещен в комментарии к статье 1391 Кодекса.

4. Исключительно техническая функция. Решения, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, исключены из охраны в качестве промышленного образца. Исключительно техническая функция изделия не может определять внешний вид изделия и его эстетические особенности.

Например, решение, представляющее собой электрическую лампу накаливания со встроенным диодом, обусловлено исключительно технической функцией лампы, диод в которой пропускает через себя ток в одном направлении. Но эта же по конструкции электрическая лампа может представлять собой решение внешнего вида изделия - лампа, если ее стеклянная колба имеет внешний вид с эстетическими особенностями.

5. Стационарные сооружения и объекты неустойчивой формы. В Проекте ГК РФ 2012 сняты ныне действовавшие прямые запреты на предоставление охраны подобным объектам в качестве промышленных образцов. Стационарные сооружения также будут охраняться в качестве промышленных образцов независимо от их размеров и принципа установки на фундаменте. К объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ относятся образцы, предназначенные для использования в фонтанах, водных аттракционах, цветочных аттракционах с дымовыми эффектами, аттракционах-имитаторах зыбучих песков и барханов, и других объектах садово-парковых и зрелищно-массовых сооружений. Эстетическое впечатление от использования таких решений обусловлено изменяющимися во времени при визуальном наблюдении гидродинамическими, цветооптическими, светодинамическими и иными кинетическими эффектами, что часто затрудняет (но не всегда) возможность визуально зафиксировать и адекватно воспроизвести новый и оригинальный внешний вид подобного изделия. Эстетическая ценность многих таких решений - в их уникальности.

В качестве примера можно привести результат салютного выстрела в виде разлетающихся разноцветных частиц, создающих неповторимый внешний облик.

Тем не менее, некоторые из объектов неустойчивой формы, например, фонтаны, могут быть зафиксированы визуально во время их работы (применении). В связи с тем, что под использованием промышленных образцов понимается не только их изготовление, но и применение, в последнем случае у потенциального патентообладателя появляется реальная возможность контроля во время работы фонтана за соблюдением исключительных прав и пресечением противоправных действий. Существующее исключение подобных объектов из сферы патентной охраны промышленных образцов является следствием непонимания того, что правонарушение может быть установлено и пресечено во время работы фонтана, и совершенно не обязательно, чтобы все признаки такого объекта обязательно представляли из себя стационарное «железо». Если существенные признаки промышленного образца, представляющего собой объект «неустойчивой формы», могут быть однозначно зафиксированы и идентифицированы, например, с помощью кино, фото и видеотехники, и имеют во время функционирования относительно устойчивую форму независимо от неустойчивости формы самого вещества

(например, упругие струи водяного фонтана), такой промышленный образец должен иметь право на патентную форму охраны.

6. Промышленные образцы и товарные знаки. В последние годы увеличилось поступление заявок на промышленные образцы, описание, перечень существенных признаков и фотографии (иные репродукции) которых стали включать словесные обозначения, представляющие собой товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации на имя третьих лиц. Это делается с целью использования патента на промышленный образец в качестве "щита" против действующего свидетельства на товарный знак для оправдания присутствия на рынке, как правило, контрафактной продукции.

Проект ГК РФ 2012 включает норму, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, право на который возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. В статьях главы 72 действующего Кодекса не было «инверсной» нормы, прямо увязывающей оценку патентоспособности промышленных образцов, воспроизводящих товарные знаки, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам. Теперь она должна появиться.

Как правило, столкновение происходит между товарными знаками и промышленными образцами, представляющими собой *художественные этикетки*. Этикетки как объект охраны патентом на промышленный образец приведены в МКПО 19-08, коды Э0042 и Э0043.

Одной из причин подачи заявок на такие промышленные образцы является невозможность непосредственной регистрации ряда словесных обозначений в качестве товарных знаков, а их присутствие на этикетке, заявленной в качестве промышленного образца, вполне допустимо. Но, в основном, побудительным мотивом подачи заявки на промышленный образец является попытка легализовать использование чужого товарного знака, уже завоевавшего популярность на рынке, благодаря которому товары имеют повышенный спрос.

В рассматриваемой ситуации имеет место правовая коллизия, возникающая не в связи с регистрацией и выдачей патента на промышленный образец, а в связи с непосредственным использованием изделия, в котором воплощен промышленный образец, на котором нанесен чужой товарный знак. Этот вывод очевиден, т.к. только лишь факт выдачи патента на промышленный образец, без введения в гражданский оборот непосредственно изделий, его воплощающих, не может создать никакой недобросовестной конкуренции на рынке.

С подобными проблемами сталкиваются и в других странах, в связи с чем 13 октября 1998 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли Директиву 98/71/ЕС о патентной охране промышленных образцов, две статьи которой представляют интерес для владельцев товарных знаков. Статья 16 (7) не исключает возможности применения национальных законов о товарных знаках или законов об авторских правах в отношении промышленных образцов. В ст. 11 (2) указывается, что Государства-члены ЕС вправе

отклонять заявки на промышленные образцы или признавать патенты недействительными, если они включают некий отличительный знак, при условии того, что законы заинтересованных Государств-членов ЕС предоставляют владельцу знака право препятствовать его использованию третьей стороной. Благодаря данной Директиве владельцы знаков могут получить дополнительную возможность преследования нарушителей, которые захотят получить патент на промышленный образец.

Усилению роли промышленных образцов рассматриваемого вида способствует 9-ая редакция МКПО (Международная классификация промышленных образцов), которая по сравнению с 8-й редакцией МКПО содержит новый класс 32 «графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты», который содержит следующие подклассы:

32-00 графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты [9]

<i>графические изображения [двухмерные] [9]</i>	г0112
<i>графические символы [9]</i>	г0113
<i>графические символы [комические фигурки] [9]</i>	г0114
<i>изображения (графические -) [двухмерные] [9]</i>	и0034
<i>логотипы [9]</i>	л0110
<i>образцы декоративного оформления поверхности [9]</i>	о0037
<i>образцы компоновки интерьера помещений [9]</i>	о0038
<i>образцы стиля [9]</i>	о0039
<i>орнаменты [9]</i>	о0122

Таким образом «конкуренция» между товарными знаками и промышленными образцами только усиливается.

Примерами, подтверждающими усиление такой конкуренции, являются споры компании Адидас АГ, Германия с ООО «Комбинат Спортивной обуви «Спорт», Российская Федерация, по промышленному образцу № 70192 "Обувь спортивная", выданному по заявке № 2007504614/49 с приоритетом от 26.12.2007.

Возражение немецкой стороны было обусловлено тем, что комбинации полос, изображенные на промышленном образце, являются сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании Адидас АГ, по международным регистрациям № 426376 и № 730835.



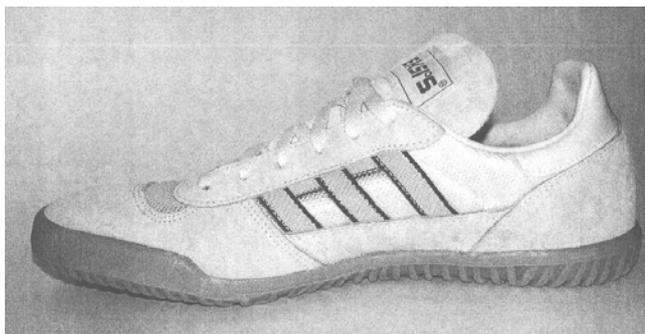
№ 426376



№ 730835

Компания Адидас АГ утверждала о том, что наличие сходных до степени смешения декоративных элементов способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, вследствие чего промышленный образец по патенту № 70193 относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и представила копии решения Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2008 по делу № А40-61705/07-51-408 и постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 29.09.2008 № 09АП-11436/2008, которыми действия ООО «Комбинат Спортивной Обуви «Спорт», связанные с предложением к продаже и продажей спортивной обуви с использованием изобразительных товарных знаков по международным регистрациям, принадлежащих компании Адидас АГ, признаны незаконным использованием товарных знаков.

Палата по патентным спорам отметила следующее. Как следует из изображения изделия по оспариваемому патенту, в качестве декоративного элемента, являющегося доминантой, используются три полосы на внешней боковой поверхности обуви, расположенные (надстроченные) под углом к подошве (к надблочнику), отстоящие друг от друга на равном расстоянии и выполненные контрастно к основному фону.



В изделии по оспариваемому патенту - «Обувь спортивная», независимо от наличия четвертой соединительной полосы, используется комбинация в виде трех контрастных полос, надстроченных под углом к подошве обуви, сходная до степени смешения с указанными в возражении международными регистрациями. Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (спортивной обуви с описанным декоративным элементом в виде трех полос) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарными знаками по международным регистрациям и, следовательно, может иметь место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров. Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, и на этом основании патент № 70192 признан решением Роспатента от 15.10.2010 недействительным полностью. Аналогичная участь постигла и другой патент № 70193 на «Обувь спортивная».

В Проекте ГК РФ 2012 присутствует новая статья 1231' «Объекты, включающие официальные символы и отличительные знаки». Согласно данной статье:

«Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим:

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное);

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные в части первой настоящей статьи официальные символы и отличительные знаки или их имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется

согласие соответствующего уполномоченного государственного органа, органа международной или межправительственной организации».

Из последнего абзаца следует, что законодатель решил предусмотреть возможность включения «неохраняемых элементов» во внешний вид промышленного образца. В первую очередь такие ситуации будут касаться промышленных образцов, представляющих собой такие изделия как этикетки, ярлыки, эмблемы, упаковки и им подобные изделия.

7. Дуализм шрифтов как объектов патентного и авторского права. Шрифт как объект патентного права рассматривается в качестве промышленного образца в том случае, если шрифт представляет собой решение изделия, определяющее внешний вид шрифта. В приведенном условии патентоспособности, являющимся общим для всех видов промышленных образцов, определяющим условием для отнесения шрифта к промышленному образцу является его соответствие понятию – изделие. Шрифт рассматривается как изделие если он представляет собой гарнитуру шрифта. В названиях запатентованных промышленных образцов фигурируют в качестве родового понятия два определения: «гарнитура шрифта» и «шрифт», однако в обеих ситуациях исключительное право по патенту действует только в отношении изделия, в котором воплощено художественно-конструкторское решение шрифта, и не действует в отношении шрифта, рассматриваемого в качестве графической формы знаков. Поэтому и на основании п. 2 ст. 1358 ГК РФ правомерное или противоправное использование промышленного образца рассматривается в отношении изделия, в котором использован промышленный образец, а не в отношении воспроизведения шрифта как графического знака. В отношении запатентованных промышленных образцов на шрифт (гарнитура шрифта) действует тот же принцип признания изделия использованным, который действует в отношении запатентованного изобретения или полезной модели (вещные объекты), когда использование признается в отношении конкретных продуктов, а не в отношении их изображений или описаний на бумажных и иных носителях, дающих только информацию о продукте.

Шрифт как объект авторского права относится к произведениям графики и, в противовес промышленным образцам, не является изделием, а представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на носителе информации. В зависимости от техники воспроизведения различают основные виды шрифтов: рукописный, написанный пером или другим инструментами; рисованный, нанесённый кистью или другим инструментом; гравированный, вырезанный или высеченный; наборный, составленный из отдельных литер и других элементов и предназначенный для ручного или механизированного набора текста (типографские шрифты). В узком смысле типографским шрифтом называется комплект типографских литер, предназначенных для набора. Полный комплект типографских литер определенного рисунка для набора содержит алфавит со всеми знаками препинания и цифрами. Шрифт как объект авторского права может быть воспроизведен без использования типографских литер, т.к. современные средства для печати используют

принципиально иные принципы формирования изображения на носителе, к каковым относятся принтеры различного типа. Такой шрифт, воспроизводимый с помощью программного обеспечения ЭВМ, не представляет собой изделия промышленного или кустарного производства и охраняется только авторским правом как объект графики.

Авторское право, обеспечивая охрану оригинального творческого результата, не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты параллельно, т.е. лицами, работающими независимо друг от друга. Защита же прав лица, первым достигшего определенных результатов интеллектуальной деятельности, требует соблюдения особого порядка установления этого первенства, что обеспечивается средствами патентного, а не авторского права.

Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Комментарий к статье 1353

Государственная регистрация осуществляется Роспатентом для каждого объекта в соответствующем реестре после завершения экспертизы, вынесения решения о выдаче соответствующего патента и уплаты заявителем пошлины за регистрацию и выдачу патента.

В отношении объектов патентных прав Роспатент ведет следующие реестры:

- Государственный реестр изобретений Российской Федерации;
- Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;
- Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации.

Каждый из указанных Государственных реестров содержит официальную подборку совокупностей сведений, относящихся к соответствующему объекту патентных прав, которому предоставлена правовая охрана, и записей об изменениях и дополнениях этих сведений (независимо от вида носителя, на котором хранятся эти сведения).

Объем патентных прав и содержание реестров. Официальные Государственные реестры по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам не включают сведений об объеме патентных прав и не содержат описание самого объекта патентных прав, хотя, например, в отношении товарных знаков такие сведения приводятся.

Государственный реестр товарных знаков наряду с другими, по сути, библиографическими сведениями, содержит сведения, определяющие объем исключительных прав и сам объект, т.к. в Государственном реестре товарных знаков

приводится непосредственно товарный знак в виде словесного, изобразительного или комбинированного обозначения в заявленном цвете или цветовом сочетании или указание, относящееся к виду знака (звуковой, световой, объемный и т.п.), и его характеристика, и (в случае их наличия) - указание неохраняемых элементов; цвета или цветового сочетания товарного знака.

Фактически Государственные реестры изобретений, полезных моделей и промышленных образцов самих объектов патентных прав в объеме, определяющем предоставленные исключительные права, не содержат, что вряд ли можно признать корректным. Сведения, определяющие объем прав (формула изобретения или полезной модели и изображения промышленного образца публикуются в официальных бюллетенях Роспатента, которые готовятся одновременно с внесением сведений в Государственный реестр. Логично считать, что официальный бюллетень Роспатента по статусу является приложением к соответствующему Государственному реестру, но такого указания в административном регламенте пока нет.

Роспатент ведет также **открытые электронные реестры** по каждому из объектов, открытый доступ к которым обеспечен на сайте Роспатента. Однако данные электронные реестры не имеют пока статуса официальных и, при использовании сведений из открытых реестров в судебных процедурах, целесообразно запрашивать в Роспатенте соответствующие заверенные выписки из официального Государственного реестра, содержащего достоверные сведения на момент предоставления выписки.

В качестве примера представлен перечень сведений, вносимых в Государственный реестр изобретений Российской Федерации:

- регистрационный номер изобретения (номер патента);
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата(ы) приоритета изобретения;

- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (полностью), код(ы) страны(н) его (их) места(т) жительства в соответствии со стандартом Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) ST.3 "Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций" (далее - ВОИС ST.3);

- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, дополнительно указывается наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;

- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;

- название изобретения;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии заявления об отчуждении патента, сведения о наличии представителя патентообладателя, сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации изобретения;
- дата выдачи патента;
- дата публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.

Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента, то в Государственном реестре изобретений Российской Федерации делается отметка «не публикуется». Аналогичные перечни сведений предусмотрены в отношении полезных моделей и промышленных образцов.

Изобретение, на которое выдан евразийский патент, не проходит государственную регистрацию в Роспатенте и регистрируется в реестре изобретений Евразийского Патентного Ведомства.

Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Комментарий к статье 1354

1. Назначение патента. Патент является правоудостоверяющим документом и представляет собой грамоту установленной формы, выдаваемую Роспатентом патентообладателю.

Патент удостоверяет:

- установленный приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- авторство путем указания полного имени всех соавторов;

- исключительное право, объем которого подтвержден формулой изобретения или полезной модели, или изображениями промышленного образца.

2. Объем прав и его толкование; ясность патентной формулы.

Объем прав определяется содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели. Формула изобретения или полезной модели может быть однозвенной и многозвенной. Использование изобретения или полезной модели признается при условии использования в реальном (вещном) продукте или способе (технологии) всех признаков независимого пункта формулы (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), но объем правовой охраны этим не исчерпывается и не ограничивается, о чем уже упоминалось в статье, в которой была показана значимость зависимых пунктов и их влияние на регулирование объема правовой охраны.

Поэтому нельзя признать правильным указание в административных регламентах по изобретениям и полезным моделям следующих определений независимых пунктов:

- **независимый** пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью признаков, включенных в формулу изобретения, *и определяет объем испрашиваемой правовой охраны изобретения;*

- **независимый** пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью признаков, включенных в формулу полезной модели, *и определяет объем испрашиваемой правовой охраны полезной модели.*

К сожалению, такая ошибочная формулировка не является новой, и также были сформулированы определения независимых пунктов в ранее действовавших правилах. Однако не независимый пункт формулы изобретения или полезной модели определяет объем прав, а формула изобретения или полезной модели (п. 2 ст. 1354 ГК РФ), т.е. формула в целом (со всеми ее зависимыми пунктами).

Толкование объема прав.

Для толкования формулы изобретения или полезной модели, а по сути – толкования объема прав, установленных формулой, могут использоваться описание и чертежи. Толкование объема прав может приводить как к «расширению» объема прав, так и к его «сужению».

Под объемом прав (объемом охраны) по патентной формуле понимается сфера распространения действия патента на некое множество технических средств, вещное (материализованное) исполнение признаков которых подпадает под логическую структуру признаков как понятий патентной формулы, начиная от ее независимого пункта и заканчивая всеми остальными зависимыми пунктами.

Установление правонарушения - это признание юридического факта противоправного использования запатентованного изобретения (полезной модели), и достаточным основанием для констатации данного факта является использование в вещном объекте признаков только из независимого пункта патентной формулы.

То, каким образом можно распорядиться объемом исключительного права по патентной формуле с зависимыми пунктами, можно проиллюстрировать следующим примером.

Патент № 000 выдан на "Телевизор" и в его независимом пункте ничего не сказано о признаках, определяющих цвет. Во втором пункте, зависимом от первого, указано на то, что телевизор имеет конструктивное выполнение (признаки приведены), обеспечивающее передачу программ в многоцветном исполнении, а в третьем пункте, зависимом от первого, указано, что телевизор имеет конструктивное выполнение (признаки приведены), обеспечивающее передачу программ в черно-белом цвете.

Распорядиться предоставленным объемом прав по патентной формуле можно, например, следующим образом.

Патентообладатель выдает первую исключительную лицензию лицу X на право использования изобретения по независимому пункту при обязательном условии, что лицо X использует его в объеме с зависимым вторым пунктом.

Патентообладатель может также выдать вторую исключительную лицензию лицу Y на использование изобретения по независимому пункту при обязательном условии, что лицо Y использует его в объеме с зависимым третьим пунктом.

В приведенном примере столкновения между лицензиатами по объемам предоставленных прав не происходит.

Изложенная позиция нашла подтверждение при рассмотрении спора об отказе в государственной регистрации исключительного лицензионного договора № 2011Д04002 от 04.03.2011 о предоставлении исключительного права использования изобретения по патенту № 2333561 (ВАС РФ, определение от 26 декабря 2012 г. № ВАС-13921/12).

22.03.11 в Роспатент поступило заявление о регистрации исключительного лицензионного договора, заключенного между обществом "МДО Покрытие" и обществом "Керамические трансформаторы", от 04.03.2011 г. № 2011Д04002 на использование изобретения по патенту № 2333561 в отношении определенных в договоре способов использования.

В соответствии с условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения № 2333561 "Катушка индуктивности" в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3 лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При этом в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в лицензионном договоре.

28.06.2011 решением Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора отказано с указанием на несоответствие условий договора понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, определенного пунктом 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно указанной норме предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам осуществляется посредством предоставления исключительной лицензии (заключением лицензионного

договора о предоставлении исключительной лицензии).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 7.10 Административного регламента исполнения Роспатентом государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 321, регистрация договора о предоставлении исключительного права осуществляется при условии, если в договоре не содержится внутренних противоречий.

Поскольку в договоре содержалось условие о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, представленный лицензионный договор содержал внутренние противоречия и Роспатент полагал, что не имеет законной возможности зарегистрировать такой лицензионный договор.

Суд согласился с данным выводом, указав, что пункт 3.1.4 договора противоречит понятию исключительной лицензии в смысле пункта 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в нем содержится условие, согласно которому у лицензиара остается право заключать с другими лицами лицензионные договоры на указанное в договоре изобретение. Регистрация такого договора не могла быть осуществлена, поскольку условия договора противоречат закону и существу распоряжения исключительным правом, что выходит за пределы полномочий, предоставленных сторонам в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами Арбитражного суда города Москвы и оставили принятый судебный акт без изменения.

Между тем, судами при рассмотрении дела не учтены следующие обстоятельства.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Согласно статье 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В статье 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель назвал такой способ распоряжения исключительным правом как его передача посредством исключительной лицензии. При этом главной особенностью такой передачи является предоставление пользователю монопольной возможности (исключая любых третьих лиц) на использование объекта исключительного права в своей деятельности. Правообладатель в этом случае лишен возможности передать права на использование такого объекта исключительных прав третьим лицам.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ лицо, обладающее

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

В статье 1236 ГК РФ отсутствуют нормы относительно объема передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Такой объект интеллектуальных прав как изобретение может быть использован в различных продуктах и произвольное лишение правообладателя возможности самостоятельно определить способ использования объекта исключительных прав означало бы ограничение его гражданских прав, что противоречит статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в определении лицензионного договора, данном в статье 1235 ГК РФ, лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Пользователь, заинтересованный в монопольном праве на использование изобретения, должен быть уверен в том, что аналогичные права не будут предоставлены третьим лицам. Стороны такого договора не должны быть ограничены в правомочиях определить сферу деятельности, а также конкретные виды использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий, с использованием объекта исключительных прав.

В рамках настоящего спора стороны заключили договор, в котором лицензиату предоставлено право на использование изобретения по патенту № 233356 в предусмотренных договором пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такие права третьим лицам в отношении аналогичных способов использования. Поскольку в статье 1236 ГК РФ, а также в иных нормах Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют положения относительно возможности заключения договоров о предоставлении исключительной лицензии в определенной сфере деятельности и в пределах, указанных непосредственно сторонами, в целях формирования единообразной судебной практики, дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, Суд определил передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело № А40-106575/2011-26-813 Арбитражного суда города Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2012, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.09.2012 по тому же делу.

В результате Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих судов и обязал Роспатент зарегистрировать лицензионный договор. (Постановление Президиума ВАС РФ № 13921/12, 12 марта 2013 г.)

Обратим внимание на формулировку из п. 2 ст. 1354 Кодекса - «для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи». Более ясно указано на возможное толкование формулы в Протоколе (ноябрь 2000 г.) по интерпретации статьи 69 Европейской Патентной Конвенции:

«Статья 69 не должна толковаться в том смысле, что объем охраны, предоставляемый Европейским патентом, должен пониматься как определяемый строгим, буквальным значением текста, использованного в формуле, причем описание и чертежи используются только в целях разрешения имеющейся в формуле неопределенности».

Таким образом, описание и чертежи могут использоваться для разрешения имеющейся в патентной формуле *неопределенности*, а не в иных случаях. Именно в таком контексте следует понимать формулировку п. 2 ст. 1354 Кодекса. Так, например, если в патентной формуле указано, что «каждая клавиша рояля подпружинена», то нет никакой неопределенности в такой количественной формулировке признака – «каждая», и не должно допускаться толкование, которое заменяет признак «каждая клавиша» на иной, например, «каждая вторая или каждая третья клавиша».

Иными словами, если в патентной формуле подчеркнуто особое значение признака, то в объем прав не могут входить иные варианты исполнения запатентованного объекта, в которых данная особенность отсутствует. Подобного рода ситуации могут касаться патентных формул, в которых указаны геометрические и иные формы выполнения элементов устройств или диапазоны числовых значений, отражающих некие пределы количественного содержания компонентов. Например, композиция для заделки трещин в коре деревьев, содержащая компоненты А, Б и С, при этом компонент А выбран в количестве 5-15 частей от общей массы. Максимум, что должно допускаться за указанными пределами и не рассматриваться как выход из-под патентной формулы, это то количество компонентов, которое находится в пределах допускаемых технологических отклонений при изготовлении композиции.

Появилось много заявок и патентов, как правило, на объекты - продукты с признаками (параметры или форма выполнения), которые представлены так, что невозможно провести осмысленное сравнение с предшествующим уровнем техники из-за того, что использованные формулировки признаков необычны сами по себе. Необычность таких признаков заключается в использовании заявителем придуманного

им параметра для характеристики сущности изобретения или некой формы выполнения. В уровне техники, естественно, не может быть информации о продуктах с такими признаками, хотя сами продукты могут не отличаться один от другого по всем тем характерным параметрам, которые приняты для идентификации таких продуктов. Эксперт должен проверить, не является ли заявленная патентная формула попыткой замаскировать отсутствие новизны путем использования необычных характеристик или недоступных средств определения этих характеристик. Единственно возможным механизмом такой проверки является выверка заявленных признаков в виде неких параметров с физическими величинами, выраженными в единицах действующей Международной системы единиц или другой принятой системы. Отсутствие таких величин, как правило, свидетельствует о надуманности признака и невозможности его последующего сравнения с уровнем техники при поиске релевантной информации.

Поэтому весьма остро встает вопрос о понимании условия ясности патентной формулы. **Ясность** патентной формулы - это условие, позволяющее однозначно определить патентную чистоту вещного (материального) продукта в сравнении с конкретной патентной формулой. Невозможность определения патентной чистоты в отношении исследуемых продуктов является однозначным подтверждением отсутствия ясности в патентной формуле.

Ясность патентной формулы подразумевает ясность каждого из признаков, приведенных в патентной формуле, т.к. отсутствие ясности хотя бы одного признака из патентной формулы приводит к неопределенности объема прав, который определяется совокупностью всех признаков. Административными регламентами Роспатента определены признаки, которыми может характеризоваться тот или иной объект изобретения. Например, для характеристики композиций используются следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.

Признак любого объекта изобретения может быть выражен в виде **условного наименования** только в случае, когда такое выражение признака общеизвестно и имеет в конкретной области техники точное значение.

Не исключена ситуация, когда какой-либо из ингредиентов охарактеризован в патентной формуле наименованием продукта, которое совпадает с зарегистрированным товарным знаком в отношении тех же товаров (продуктов), но является ранее известным номенклатурным наименованием рассматриваемого продукта (ингредиента). В такой ситуации можно говорить об ошибочности регистрации товарного знака в отношении товаров (продуктов), для которых данное наименование уже является известным видовым

обозначением, что не может оказать какое-либо влияние на оценку патентоспособности изобретения.

2.1. О толковании некоторых словосочетаний, используемых в патентных формулах. В п. 2.2.1. опубликованного проекта Руководства по экспертизе заявок на изобретения было отмечено следующее.

«После определения совокупности признаков, обуславливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.»

При проведении соответствующего анализа необходимо принимать во внимание словосочетание, которое указано в формуле после характеристики назначения изобретения. Использование словосочетаний «состоящий из», «состоит из» и других, образованных от слова «состоит», предполагает, что формула изобретения, относящегося к продукту или способу, не может содержать иные дополнительные признаки (элементы, ингредиенты и другие составные части), помимо тех признаков, которые включены в формулу после этого словосочетания.»

В качестве примера, подтверждающее сказанное, в проекте Руководства далее указано:

«Например, если заявлена химическая композиция X, состоящая из компонентов A, B и C, соотношение которых выражено в процентах, то сумма процентов должна составлять 100% и наличие любого дополнительного компонента не предполагается.»

Указание в описании на то, что композиция X может содержать еще какой-то компонент, будет свидетельствовать о наличии противоречия в изложении характеристики изобретения в описании и в формуле.»

Приведенный пример корректен, т.к. он содержит определяющее условие – 100% суммарное содержание компонентов A, B и C. Именно исходя из этого следует вывод о том, что композиция не может дополнительно содержать ничего иного. Одного лишь наличия в патентной формуле словосочетания «состоит из» недостаточно для вынесения суждения о том, что рассматриваемый объект ничего другого включать не может. В патентных формулах как синонимы используются такие словосочетания как, например, «узел содержит», «узел снабжен», «узел состоит», «узел выполнен», «узел имеет», «узел предусматривает» и т.д., и по одному лишь прочтению невозможно судить о том, какими еще признаками может обладать данный узел. Признаки всегда требуют установления их функции, и различие функций не позволяет признакам «сваливать в одну кучу» при установлении объема прав по патентной формуле.

Например, если в патентной формуле написано, что гвоздь состоит из заостренного стержня и жестко соединенной с ним шляпкой, то это не означает, что между шляпкой и заостренным стержнем не может находиться промежуточная крепежная деталь, выполняющая свою функцию – обеспечение жесткого соединения шляпки со стержнем.»

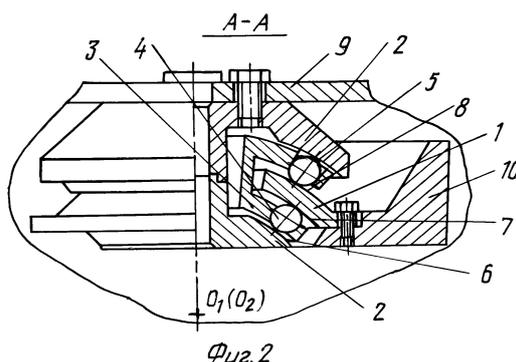
Ни одно из вышеприведенных словосочетаний само по себе (лишь по факту его использования в патентной формуле), не накладывает ограничений на толкование объема

прав по формуле изобретения. Если в патентной формуле использовано словосочетание «узел состоит из», то в первую очередь необходимо установить те функциональные части, которые определяют данный узел. Без установления функции (назначения) каждой части узла и его составляющих невозможно только на основании словосочетания «состоит из» судить корректно о том, из чего узел состоит и что он еще включает.

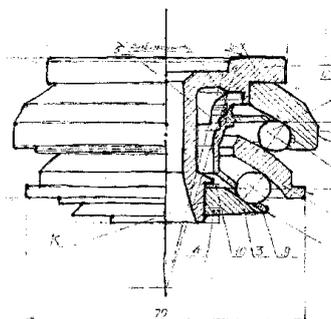
В адрес Роспатента были направлены замечания по вышеизложенному вопросу, которые были приняты, и во введенном в действие Руководстве по экспертизе заявок на изобретения (приказ от 26.07.2011 г. № 87) в пункте 2.2.1 уже нет ранее приведенного толкования словосочетаний «состоит из» и т.п.

Рассмотрим еще один пример толкования конструктивного признака, весьма часто используемого в формулах изобретения на различные устройства. Спор имел место при установлении использования изобретения по пат. РФ № 2159877 с приоритетом от 24.09.1998 г. на «Подшипник сферический двухрядный» (изображен под индексом - фиг. 2) с формулой изобретения:

«Подшипник сферический двухрядный, содержащий наружное и внутреннее кольца, между которыми в сепараторе размещены ряды тел качения, на наружном кольце внутренняя, а на внутреннем кольце наружная поверхность качения выполнены сферической формы, кольца установлены с возможностью поворота одно относительно другого вокруг центра сфер, расположенного на оси подшипника, отличающийся тем, что внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей и имеет дополнительную поверхность качения сферической формы, наружное кольцо установлено между кольцевыми частями внутреннего кольца и дополнительно имеет наружную поверхность качения сферической формы, центр всех сфер расположен вне подшипника, а ряды шариков расположены между парными поверхностями качения внутреннего и наружного колец».



Ниже изображен чертеж подшипника, в отношении которого возник спор о правонарушении.



При установлении использования основной спор возник в отношении указанного в формуле изобретения признака: - *внутреннее кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей*.

По мнению, изложенному в экспертном заключении, которое мне пришлось анализировать, данный признак из формулы изобретения не присутствует в конструкции подшипника, т.к. в исследуемой конструкции используется два внутренних кольца, не соединенных между собой. В экспертном заключении отмечено, что оба внутренних кольца установлены на втулке, что отражено на сборочном чертеже подшипника ГТС.11.14.00.120СБ. При этом мотивировка такого вывода в экспертном заключении обусловлена тем, что она якобы следует непосредственно из формулы изобретения, т.к. в формуле изобретения использован оборот речи - «кольцо выполнено в виде».

В экспертном заключении указано: *«Вывод о наличии данного признака можно было бы сделать, если бы он был сформулирован, например, как «внутреннее кольцо содержит две, жестко соединенные кольцевые детали». Соединение колец через втулку с применением дополнительных деталей нельзя считать единым внутренним кольцом»*.

В российской практике патентной экспертизы в формулах изобретения используются с одинаковым смыслом обороты речи: *узел содержит, узел снабжен, узел состоит, узел выполнен, узел имеет, узел предусматривает и т.п.*

Ни один из этих оборотов речи не накладывает ограничений на толкование объема прав по формуле изобретения, в которой признак характеризует вид связи (жесткое соединение) между соединяемыми деталями, а не конкретную форму такого жесткого соединения (приварен, приклепан, соединен болтами, соединен с натягом через промежуточную втулку и т.п.).

В экспертном заключении сказано о том, что *«Соединение колец через втулку с применением дополнительных деталей нельзя считать единым внутренним кольцом»*.

Однако данный вывод (по моему мнению) не базируется на действительной конструкции изобретения и сравниваемого подшипника, т.к. вывод сделан без учета функционального назначения каждой кольцевой части, имеющей поверхность качения.

Только эти детали с предписанной им функцией опоры качения могут сравниваться, а втулка, соединяющая механически два кольцевых участка, поверхности качения не имеет, и кроме функции жесткого соединения двух функциональных кольцевых участков, ничего иного не выполняет, а потому не относится к внутреннему кольцу как элементу, имеющему поверхность качения.

В запатентованном изобретении и сравниваемом подшипнике внутренне кольцо выполнено из двух жестко соединенных кольцевых участков. Из данного признака лишь следует, что между кольцевыми частями осуществлена жесткая механическая связь, сохраняющаяся в течение всего срока службы подшипника. Иное толкование не соответствует техническому определению - «жесткое соединение между деталями».

«Неразъемное соединение, соединение с жесткой механической связью деталей в каком-либо узле машины или конструкции, сохраняющееся в течение всего срока службы. При Н. с. разборка обычно невозможна без разрушения или повреждения поверхностей деталей. Основные виды Н. с.: заклёпочные, сварные, паяные, пресовые, клеевые, полученные вальцеванием, комбинированные (клеесварные и др.). Применение того или иного вида Н. с. обусловлено требованиями изготовления, сборки, эксплуатации машин и экономическими соображениями», Большая советская энциклопедия. М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978.

Под **жестким соединением** в технике понимается соединение, не допускающее взаимного сдвига и/или поворота соединяемых элементов конструкций.

В формуле запатентованного изобретения **не сказано** о том, что два внутренних кольца **непосредственно** соединены между собой. В формуле изобретения сказано о том, что внутреннее кольцо как функциональный узел подшипника выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей, но при этом не сказано, как осуществлена такая жесткая связь между кольцевыми частями – непосредственно или опосредованно.

Жесткое соединение сборочных единиц может быть осуществлено непосредственно между собой или через промежуточные детали (втулки, распорные элементы, штифты и т.д.), но от этого «жесткое соединение» между конкретными сборочными единицами не перестает быть таковым.

Признак, выраженный словами в формуле изобретения - «кольцо выполнено в виде двух жестко соединенных кольцевых частей» не может анализироваться без определения того, чем являются указанные кольцевые части и какую функцию они выполняют в сравниваемых объектах.

Из формулы изобретения однозначно следует, что две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, и точно также в сравниваемом подшипнике две кольцевые части со стороны своих сферических поверхностей выполняют функцию опор качения, а втулка является лишь крепежным элементом, не являющимся по функции «внутренним кольцом подшипника».

Признак в сравниваемом подшипнике - «одно внутреннее кольцо жестко соединено с втулкой, второе внутреннее кольцо по одной поверхности жестко соединено со втулкой, по второй поверхности соединено с кольцом, по третьей поверхности контактирует с гайкой» подпадает под объем, предоставленный в формуле запатентованного изобретения, т.к. подпадает под родовое понятие, определяющее жесткое соединение между собой двух кольцевых частей внутреннего кольца подшипника.

Сравнение в экспертном заключении признаков из формулы изобретения с признаками сравниваемого подшипника как эквивалентных, не соответствует действующей норме права, определяющей применение доктрины эквивалентов в российском праве.

В рассматриваемом случае речь идет не о том, что один признак подшипника заменен на другой – эквивалентный ему, а о том, что под формулировку признака, выраженного в патентной формуле в общей форме, полностью подпадает его частное конструктивное выполнение в сравниваемом подшипнике.

В экспертном заключении осуществлено не соответствующее норме права сравнение по эквивалентности между конкретным вариантом исполнения подшипника по фиг. 2 пат. РФ № 2159877 с конкретным вариантом исполнения сравниваемого подшипника по чертежу ГТС 11.14.00.120 СБ.

Однако сравнение по эквивалентности, согласно п. 3 ст. 1358 Кодекса, может проводиться только между признаком из формулы изобретения как логическим определением с конкретным признаком продукта, т.е. «правовой» признак из формулы изобретения должен сравниваться с «вещным» признаком реального подшипника. Например, в формуле изобретения сказано «вал установлен в подшипниках качения», а в реальном агрегате этот вал установлен в роликовых или шариковых подшипниках, которые являются частными конструктивными формами исполнения подшипника качения.

Спор завершился тем, что Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга не признал нарушение патента, опираясь на заключение экспертов, не подтвердивших использование запатентованного изобретения в конструкции подшипника, тем самым изложенные выше доводы не были приняты. Насколько такой подход укрепит в правоприменительной практике, покажет время.

3. Толкование признаков устройства при отсутствии чертежей.

Весьма интересный спор состоял в том, что установление использования было связано с толкованием признаков из формулы полезной модели при полном отсутствии каких-либо чертежей или рисунков в поданной заявке и выданном патенте.

Если чертежей нет, то конструктивные признаки, выраженные в виде технических терминов, могут быть определены только с привлечением справочников из соответствующих областей техники или иной технической литературы.

Независимый пункт формулы полезной модели по патенту № 69724 изложен в следующей редакции:

«Ель искусственная, содержащая сборно-разборный каркас конической формы, образованный центральной и соединенными с ней наклонными стойками, на которых поперечно закреплены кольца, служащие для установки веток кроны, отличающаяся тем, что каждое кольцо образовано набором дугообразных элементов, каждый из которых с двух сторон соединен с наклонными стойками при помощи крепежных элементов, при этом число дугообразных элементов определено из условия его равенства числу наклонных стоек».

В результате сравнения конструктивных признаков вещного продукта - ель искусственная каркасная - с признаками независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 69724 установлено, что в вещном продукте отсутствуют два признака из независимого пункта формулы полезной модели по пат. № 69724:

- кольца, служащие для установки веток кроны, выполнены набором дугообразных элементов.

- каждое кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов.

В вещном продукте - ель искусственная каркасная - каждое из шести нижних средств для установки веток кроны выполнено не в виде кольца как конструктивного элемента, а в виде четырех дугообразных конструктивных элементов, установленных по отношению друг к другу на расстоянии, исключающим образование кольца из отдельных дугообразных элементов. Каждое из двух верхних колец образовано не дугами, а выполнено из цельной трубы согнутой в круг и скрепленной по сопрягаемым торцам сваркой.

Поскольку в описании полезной модели «Ель искусственная» по патенту № 69724, а также в заявке № 2007133282/22, по которой данный патент выдан, полностью отсутствуют какие-либо чертежи, толкование признака - *кольцо, служащее для установки веток кроны, образовано набором дугообразных элементов*, можно только на основании справочной технической литературы.

В Кратком Справочнике Машиностроителя, М., Из-во «Машиностроение», 1966 г. на стр. 202, 204, 206, 207 показаны виды колец как конструктивных элементов, представляющих собой круговое кольцо, эллиптическое кольцо, тонкостенное замкнутое кольцо произвольной формы, круговое незамкнутое тонкостенное кольцо.

Все приведенные кольца как конструктивные элементы имеют разную геометрическую форму выполнения, но ни одно из них не образовано из двух или более дуг, которые не соединены между собой.

Анализ источников информации, относящихся к искусственным елям, показал, что в известных конструкциях разборные дугообразные элементы, тем не менее, в собранном виде всегда образуют кольцо как единый конструктивный элемент. Особенно наглядно такая конструкция иллюстрирована в описании к патенту США № 6334694, выданному на изобретение, относящееся к конструкции искусственной елки.

В известной области техники, относящейся к искусственным елям, не известно выполнение средства для установки веток в виде дугообразных элементов,

установленных в каркасе елки по отношению друг к другу на расстоянии, исключающим образование из отдельных дугообразных элементов кольца как конструктивного элемента, что в принципе не позволяет применить в отношении указанного признака доктрину эквивалентов. При неизвестности эквивалентного признака как такового в области конструкций искусственных каркасных елей, полезная модель по пат. № 69724 не может считаться использованной в произведенном ответчиком вещном продукте - *ель искусственная каркасная*.

Некая иллюзия наличия конструктивного элемента - *кольца*, якобы образованного дугообразными элементами, может быть обусловлена визуальным внешним обзором конструкции на расстоянии, не позволившим уяснить особенности выполнения конструктивных элементов. Для объемных конструкций, представляющих собой геометрические фигуры, такая визуальная иллюзия возможна, и специалистам хорошо известен эффект внешнего восприятия башен Шухова (пример: радио башня в Москве и башня, демонстрировавшаяся в Нижнем Новгороде) как некой конструкции, вертикальные секции которой якобы сплошь выполнены из дугообразных элементов. Однако это совершенно не так, и башня Шухова представляет собой геометрическую фигуру - гиперболический параболоид (гипар). Секции таких объемных конструкций, несмотря на свою внешнюю кривизну поверхностей, строятся из прямых балок, а не из дуг или колец. И ни один специалист в области конструирования никогда не скажет о том, что секции башни Шухова построены из колец как конструктивных элементов.

При наличии не сомкнутых между собой дугообразных элементов говорить об образовании ими кольца как конструктивного элемента технически некорректно. Из определения классической геометрии известно, что дуга не является кольцом. Под дугой понимается согнутая линия, образующая кривизну и имеющая два конца. Дугу можно по кругу согнуть в кольцо, но после фиксации ее концов в согнутом до круга положении, дуга как конструктивный элемент превращается в кольцо как конструктивный элемент.



4. Объем прав по формуле изобретения (полезной модели) и альтернативные признаки. Общее правило к альтернативным признакам заключается в том, что альтернативные выражения в любой форме их изложения допускаются, если они не представляют неопределенность или неясность в отношении испрашиваемого в формуле изобретения объема прав или ясности (четкости) формулировки признаков в формуле изобретения. Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков, в том числе, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков).

Требование соблюдения достижения «одного и того же технического результата» на практике часто приводит к столкновениям позиций экспертизы и заявителя, так как широкое обобщение формулировок, отображающих один и тот же технический результат, приводит к неопределенности самого технического результата.

Например, если расширение ассортимента продукции достигается за счет увеличения разнообразия вкусовых характеристик конкретных продуктов, каждый из которых обладает своим вкусом, сложно, а скорее – невозможно, доказать возможность достижения «одного и того же технического результата» для группы таких продуктов.

Пример 1.

Изобретение – «Состав для приготовления чайного напитка» – с множеством альтернативных признаков по российской заявке № 2000121043/13, опубликованной 27.02.2001 (патент № 2169480), формула изобретения в которой изложена следующим образом:

«Состав для приготовления чайного напитка, включающий зеленый байховый чай и стевию, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист Melissa, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

- зеленый байховый чай – до 90 %,
- стевия – до 30 %,

- лепестки гибискуса и/или листья мяты перечной, и/или плоды шиповника, и/или плоды боярышника, и/или траву зверобоя, и/или цветки ромашки, и/или траву душицы, и/или траву чабреца, и/или цветки боярышника, и/или цветки липы, и/или лист смородины, и/или лист брусники, и/или лист Melissa, и/или цветки жасмина, и/или лимонник, и/или родиолу розовую, и/или фенхель, и/или бадан, и/или траву медуницы, и/или плоды рябины, и/или лист винограда – до 50 %».

Вряд ли изобретатели предполагали изготовление чайного напитка, включающего одновременно все перечисленные компоненты (при использовании в формуле изобретения только союза «и»), и можно ли вообще все компоненты (зеленый байховый чай, стевию, лепестки гибискуса, листья мяты перечной, плоды шиповника, плоды боярышника, траву зверобоя, цветки ромашки, траву душицы, траву чабреца, цветки боярышника, цветки липы, лист смородины, лист брусники, лист Melissa, цветки жасмина, лимонник, родиолу розовую, фенхель, бадан, траву медуницы, плоды рябины, лист винограда) смешивать вместе.

Но если предположить и такой вариант, то соответствующие сведения должны быть раскрыты в описании патента в разделе «Сущность изобретения» и в конкретных примерах реализации чайного напитка. Таких сведений в заявке нет.

Альтернативный союз «и/или» повторяется 20 раз, и суммарное количество конкретных вариантов состава, т.е. конкретных совокупностей признаков в разных сочетаниях, в отношении которых должна быть проведена экспертиза по существу, исчисляется многими тысячами, но их в описании поданной заявки нет.

В данном примере нельзя отрицать возможность существования всех вариантов смесей, но каждая смесь представляет отдельный продукт, обладающий присущими ему свойствами, не переходящими из смеси в смесь.

Например, чайный напиток, включающий зеленый байховый чай, стевию и листья мяты перечной (один из вариантов), не может обладать тем же вкусом и ароматом, которые присущи чайному напитку, включающему зеленый байховый чай, стевию и лимонник (другой вариант).

Если многие тысячи вариантов чайного напитка обладают одним и тем же вкусом и ароматом, то как в этом случае идентифицируется этот вкус и аромат и за счет чего он достигается?

Объединение таких смесей в одном независимом пункте формулы приводит к нарушению требования единства изобретения.

Пример 2.

Изобретение – «Способ получения концентрата напитка из растворимого и/или натурального кофе, и/или растворимого и/или натурального чая, и/или растворимого и/или натурального какао» – по российской заявке № 99124316/13, опубликованной 27.08.2001 (патент № 2175193), п. 1 формулы изобретения которой изложен следующим образом:

«Способ получения концентрата напитка из растворимого и/или натурального кофе, и/или растворимого и/или натурального чая, и/или растворимого и/или натурального

какао, включающий смешивание растворимого и/или натурального кофе, и/или растворимого и/или натурального чая, и/или растворимого и/или натурального какао с другим или другими продуктами питания и последующую механическую обработку полученной смеси, отличающийся тем, что в качестве продуктов питания используют вещества, которые при механическом взаимодействии, например, истирании, с растворимым и/или натуральным кофе, и/или растворимым и/или натуральным чаем, и/или растворимым и/или натуральным какао в присутствии необходимого количества содержащейся в них и/или дополнительно добавляемой жидкости приводят к интенсивному превращению смеси в пенообразное состояние, при этом пенообразный продукт механической обработки смеси отделяют в процессе его образования отдельными порциями, имеющими разную плотность, которые используют для приготовления напитков и продуктов с разными вкусовыми и потребительскими свойствами, соответствующими плотности использованной порции пенообразного продукта».

Количество вариантов изобретений, если их просчитать по аналогии с другими примерами, также составляет не одну сотню.

Использование комбинированного союза «и/или» означает возможность использования таких совокупностей, в которых признаки связаны как только союзом «и», так и только взаимоисключающим союзом «или»; в этом и состоит альтернатива.

Пропишем формулу изобретения с той совокупностью признаков, которая предусматривает использование одной из возможных альтернативных комбинаций между всеми признаками и их сочетаниями, связанными только союзом «и».

«Способ получения концентрата напитка из растворимого и натурального кофе, и растворимого и натурального чая, и растворимого и натурального какао, включающий смешивание растворимого и натурального кофе, и растворимого и натурального чая, и растворимого и натурального какао с другим или другими продуктами питания и последующую механическую обработку полученной смеси, отличающийся тем, что в качестве продуктов питания используют вещества, которые при механическом взаимодействии, например, истирании, с растворимым и натуральным кофе, и растворимым и натуральным чаем, и растворимым и натуральным какао в присутствии необходимого количества содержащейся в них и дополнительно добавляемой жидкости приводят к интенсивному превращению смеси в пенообразное состояние, при этом пенообразный продукт механической обработки смеси отделяют в процессе его образования отдельными порциями, имеющими разную плотность, которые используют для приготовления напитков и продуктов с разными вкусовыми и потребительскими свойствами, соответствующими плотности использованной порции пенообразного продукта».

Маловероятно, что одним из возможных вариантов должен быть концентрат пищевого напитка, представляющий смесь растворимых и натуральных кофе, чая и какао вместе взятых. Но если это так, то соответствующие сведения и примеры должны быть раскрыты в описании заявки. Отсутствие таких примеров позволяет предположить, что

изобретатели ошибочно использовали комбинированный союз «и/или» при составлении формулы этого изобретения и не предполагали заваривать в одном чайнике одновременно растворимые и натуральные кофе, чай и какао вместе взятые.

Пример 3.

Изобретение – «Ароматизированное пиво» – с множеством альтернативных признаков по российской заявке № 2000101166/13, опубликованной 27.11.2001, п. 3 формулы изобретения в которой изложен следующим образом:

«Пиво по п. 1 или 2, отличающееся тем, что оно содержит искусственные ароматизаторы со вкусом и ароматом меда, и/или со вкусом и ароматом грецкого ореха, и/или лесного ореха, и/или со вкусом и ароматом миндаля, и/или со вкусом и ароматом черной смородины, и/или со вкусом и ароматом луговых трав, и/или со вкусом и ароматом тропических фруктов, и/или со вкусом и ароматом черники, и/или со вкусом и ароматом аронии, и/или со вкусом и ароматом земляники, и/или со вкусом и ароматом малины, и/или со вкусом и ароматом тархуна, и/или со вкусом и ароматом мяты, и/или со вкусом и ароматом тмина, и/или со вкусом и ароматом кориандра, и/или со вкусом и ароматом вишни, и/или черемухи, и/или со вкусом и ароматом чернослива, и/или со вкусом и ароматом кофе, и/или со вкусом и ароматом можжевельника».

Не будем считать количество возможных вариантов пива при всех возможных сочетаниях компонентов и их комбинаций, связанных союзом «и/или»; их число исчисляется многими тысячами.

Пропишем в упрощенной форме, исключив многократное повторение фразы «со вкусом и ароматом», формулу изобретения для одного возможного варианта, получаемого при исключении союза «или» из всех комбинаций, что допускает заявленная формула.

Получим следующее:

«Пиво по п. 1 или 2, отличающееся тем, что оно содержит искусственные ароматизаторы со вкусом и ароматом меда, и грецкого ореха, и лесного ореха, и миндаля, и черной смородины, и луговых трав, и тропических фруктов, и черники, и аронии, и земляники, и малины, и тархуна, и мяты, и тмина, и кориандра, и вишни, и черемухи, и чернослива, и кофе, и можжевельника».

Очевидно, что конкретный вариант пива не может одновременно обладать вкусом и ароматом всех перечисленных ароматизаторов.

Этот пример показывает неосмысленность использования в формуле изобретения альтернативных признаков и их сочетаний во взаимосвязи с разными техническими результатами, прямо сформулированными в формуле изобретения.

Формула изобретения с такой комбинацией признаков содержит взаимоисключающие технические результаты в виде вкусов и ароматов конкретных ароматизаторов.

Если убрать из комбинированного союза «и/или» составляющую «и» и оставить только союз «или», получим следующую формулу изобретения:

«Пиво по п. 1 или 2, отличающееся тем, что оно содержит искусственные ароматизаторы со вкусом и ароматом меда, или грецкого ореха, или лесного ореха, или миндаля, или черной смородины, или луговых трав, или тропических фруктов, или черники, или аронии, или земляники, или малины, или тархуна, или мяты, или тмина, или кориандра, или вишни, или черемухи, или чернослива, или кофе, или можжевельника».

Вкус и аромат как технический результат, присущий пиву с конкретным ароматизатором, например, малиновым, не может быть достигнут при использовании других ароматизаторов, например, кофейного или можжевельникового.

В этой редакции формула изобретения должна рассматриваться как составленная с нарушением требования единства изобретения, т.к. все альтернативные (взаимоисключающие) варианты пива не обеспечивают достижение одного и того же технического результата – вкуса и аромата конкретного ароматизатора.

Приказом Роспатента от 25.07.2011 г. № 87 утверждено Руководство по экспертизе заявок на изобретения, в п. 15.3 которого указано следующее:

«15.3. В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленного группы».

Очевидно, что если заявитель в ответ на такой запрос экспертизы не представит соответствующие сведения с конкретными вариантами изобретения в виде самостоятельных совокупностей признаков, то заявка будет признана отозванной.

Можно считать, что публикации по данному вопросу не остались незамеченными, и Роспатент принял на «вооружение» правила, позволяющие уменьшить вероятность выдачи патентов с практически неопределяемым объемом прав в случае использования в патентной формуле большого количества альтернативных сочетаний признаков.

В преамбуле того же Руководства отмечено:

«Эксперты не должны пропускать допущенное заявителем существенное несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, если недостатки

оформления препятствуют проведению экспертизы по существу и вынесению решения, затрудняют в случае выдачи патента определение объема правовой охраны и затрагивают права и законные интересы третьих лиц».

Формально в Руководстве не сказано о том, что заявка может быть признана отозванной, но совершенно очевидно, что при непоступлении ответа с запрошенным раскрытием конкретных вариантов изобретения, позволяющим однозначно определить объем прав, заявка будет признана отозванной на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.

Изложенные в п. 15.3 Руководства разъяснения в отношении действий экспертизы теперь полностью соответствуют содержанию третьего абз. пункта 2.3. «Проверка ясности формулы изобретения» Руководства, согласно которому признание формулы изобретения ясной связано с возможностью определения объема прав:

«Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем».

Обратим внимание на два, взаимосвязанных условия, определяющих признание формулы изобретения ясной и понятной:

- специалистом может быть идентифицирован объект испрашиваемой охраны,
- специалистом может быть определен объем испрашиваемой охраны.

Можно считать, что российская экспертиза, наконец, получила правовой инструмент противодействия выдачи патентов с неопределенным объемом прав. Осталось только одно – неукоснительно соблюдать сказанное на практике, что, однако, не так просто.

5. Толкование объема прав по патенту на промышленный образец.

Новая концепция, которая должна быть реализован согласно Проекту ГК РФ 2012, исходит из позиции, что промышленный образец будет признаваться использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, позиция о необходимости отказа от словесного перечня существенных признаков при установлении объема правовой охраны промышленных образцов, изложенная в работах, находит свое отражение в законодательстве.

Толкование объема прав может осуществляться только в судах в спорах об использовании запатентованного промышленного образца, когда методом экспертной оценки необходимо будет установить общее впечатление от сравнения внешнего вида, изображенного в патенте с внешним видом реального изделия.

Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комментарий к статье 1355

1. Несколько слов о льготах. Норма имеет такой же декларативный характер, как и ранее предусмотренная в ст. 34 Патентного закона РФ, но в отличие от последней в норме Кодекса нет указания на возможность пользования льготами, связанными с налогообложением и кредитованием, что, тем не менее, не означает полное отсутствие в российском законодательстве каких-либо льгот в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Согласно п. 26 ст. 149 «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ), **не подлежит налогообложению** (освобождается от налогообложения) реализация, а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд на территории Российской Федерации **исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы**, а также прав на использование указанных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на основании лицензионного договора.

К таким операциям относятся передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на их использование на основании лицензионного договора. В соответствии со статьей 221 п. 3 НК РФ авторы открытий, изобретений, промышленных образцов имеют право на налоговые вычеты в случае документального подтверждения ими материальных затрат, связанных с созданием названных объектов.

Налоговые льготы предусмотрены в ст. 262 и 346 Налогового Кодекса РФ, и **налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на расходы, связанные с:**

- приобретением исключительных прав, в том числе на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора;

- патентованием и/или оплатой правовых услуг по получению правовой охраны.

Одним из видов государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов является предоставление **ряда льгот и отсрочек по уплате патентных пошлин**.

Ряд льгот предусмотрен пунктом 12 «Положения о патентных и иных пошлинах...» для отдельных категорий лиц. В частности, физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает

50% пошлин за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение и принятие других юридически значимых действий по заявке.

От уплаты пошлин освобождаются:

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств;

- коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий.

Уплата пошлин в размере 20% установленного размера осуществляется:

- физическим лицом, являющимся инвалидом или учащимся (воспитанником) государственного, муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской);

- коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся

К стимулирующему фактору можно отнести право автора изобретения на вознаграждение в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке, по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых соглашением между ними.

2. Эйфория выплат больших авторских вознаграждений. Если соглашение не достигнуто, спор о размере и условиях выплаты вознаграждения может быть решен судом, который может при вынесении решения принять во внимание, что согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 при недостижении соглашения применяются положения пп. 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и пп. 1 и 3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах».

Согласно вышеуказанным нормам автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Принятие в Законе об изобретениях в СССР столь высоких обязательных ставок вознаграждения авторам изобретений явилось следствием эйфории переходного периода от авторских свидетельств СССР к патентам СССР. Многие наивно полагали, что патент СССР – это «клондайк» для выплаты авторам их вознаграждений. Вряд ли на практике можно встретить множество работодателей, выплачивающих авторам вознаграждение в таких размерах.

В определенной мере способствовать урегулированию отношений между работодателем и авторами должно Постановление Пленума Верховного Суда РФ и

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пунктом 51 которого судам предписано руководствоваться следующим:

Пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ определен порядок выплаты компенсации работодателем, использующим служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй названного пункта), или вознаграждения работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таком изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий названного пункта).

Судам необходимо иметь в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. К иным лицам данная обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором, а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

Из каких средств будет платить работодатель компенсацию или вознаграждение, если отчуждение прав другому лицу осуществлено работодателем в счет погашения его долгов перед другим лицом, никто не знает. Скорее всего, подобные ситуации будут рассматриваться судами с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а главной целью данной нормы является защита интересов авторов служебных изобретений и предупреждение работодателя о его «вечной» обязанности не забывать интересы авторов при различном манипулировании полученными патентами.

3. Мнение Роспатента о праве на вознаграждение за служебные объекты патентных прав. Роспатент в 2008 г. издал информационное письмо, в соответствии с которым права авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (далее – объекты промышленной собственности - ОПС) на вознаграждения вытекают из нижеследующих положений части четвертой ГК РФ, которые связывают возникновение этого права с:

- получением патента на служебные ОПС работодателем (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ);

- передачей работодателем права на получение патента на служебные ОПС другому лицу (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ);
- принятием работодателем решения о сохранении информации о служебных ОПС в тайне (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ);
- неполучением патента по зависящим от работодателя причинам (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ);
- использованием работодателем в собственном производстве служебных ОПС, патенты на которые выданы авторам (пункт 4 статьи 1370 ГК РФ).

По отношению к авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, созданных при выполнении работ по государственным или муниципальным контрактам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1373 ГК РФ применяются вышеуказанные нормы.

Право автора на вознаграждение за использование ОПС вытекает из положений статьи 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 года № 2213-I «Об изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10 июля 1991 года № 2328-I «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Так, этими нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере ***не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.***

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого ***не выражается в прибыли или доходе***, выплачивается автору в размере ***не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции*** (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.

Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату

вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяется договором между работодателем и работником, а в случае спора – судом (пункт 4 статьи 1370, пункт 1 статьи 1406 ГК РФ). Ранее, до 1 января 2008 года, действовала норма Патентного закона РФ, которая устанавливала трехмесячный срок для достижения соглашения между сторонами об условиях договора, после чего спор о вознаграждении мог быть разрешен в судебном порядке. В настоящий момент частью четвертой ГК РФ такие сроки не определены.

Существовавшая ранее норма Патентного закона РФ (п. 3 ст. 9.1) о выплате государственным заказчиком вознаграждения автору при предоставлении по требованию первого неисключительной безвозмездной лицензии третьему лицу также была ранее упрямлена.

Создание ОПС работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, в соответствии с пунктом 5 статьи 1370 ГК РФ *не признаются служебными*. Право на получение патента и исключительное право на такие ОПС принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких ОПС.

Как видно, в вопросах выплаты вознаграждений авторам крайне важным выступает *вопрос установления служебных обязанностей*, в которые входит работа, обусловленная трудовым договором. В качестве доказательства выполнения служебных обязанностей могут быть трудовой договор, должностная инструкция, определенное задание на выполнение отдельной работы, например, по плану НИОКР или хозяйственному договору, заключенному работодателем с другой организацией-заказчиком.

Вопрос о принадлежности прав большое значение приобретает и в том случае, когда *состав авторов является смешанным*, т. е. часть авторов работает на данном предприятии, а часть – привлеченные специалисты.

Поэтому при заключении различного рода договоров, как с работниками данного предприятия, так и с привлеченными специалистами необходимо включать в договора условия о принадлежности прав на создаваемые ОПС.

4. Смешанные коллективы авторов и вознаграждение. Что касается вопроса о возможности выплаты работодателем вознаграждения смешанному коллективу авторов по патентам, полученным до введения в действие части четвертой ГК РФ, то можно полагать, что работодатель обязан выплачивать данное вознаграждение *всем соавторам независимо от их текущего места работы*.

Размер вознаграждения не определяется составом авторов и местом их работы, а работодатель обязан установить размер вознаграждения независимо от авторского состава и выплатить вознаграждение всем авторам, чье авторство подтверждено патентом, выданным на имя работодателя, при этом выплата осуществляется на основании подписанного всеми авторам соглашения о долевом распределении вознаграждения. Долевое распределение вознаграждения может (а точнее – должно) базироваться на степени участия каждого из соавторов в разработке и создании реального объекта техники (продукта или технологии), а не только исходя из признаков по формуле запатентованного изобретения. Это же касается прав на получение вознаграждения наследниками умершего автора изобретения.

Законодатель совершенно осознанно не предусмотрел обязанность работодателя выплачивать вознаграждение соавторам, не работникам работодателя и не бывшим таковыми на дату создания изобретения. При рассмотрении служебных изобретений сам факт попадания в число соавторов служебного изобретения иных лиц, не работников, является, мягко говоря, недоразумением, хотя по жизни и исходя из ранее существовавших подходов к авторским свидетельствам СССР понятно, как и ради чего таких лиц включали в число соавторов. Эпоха включения в соавторы «нужных» людей, к сожалению, не ушла в прошлое. Но нужно помнить, что ложное соавторство может пресекаться по закону, а патент на этом основании может быть аннулирован, и об этом должен знать работодатель, получающий патент с указанием в числе соавторов лиц, как не принимавших творческого участия в создании изобретения, так и лиц, принимавших творческое участие, но не имевших с работодателем оформленных договором трудовых отношений и остающихся без возможного вознаграждения.

Необоснованные размеры испрашиваемых авторских вознаграждений приводят, образно говоря, «к разбитому корыту», что имело место в споре о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения «Способ получения маловязкого судового топлива» (далее - СМТ) по патенту РФ № 2074232.

Многoletнее рассмотрение спора в многочисленных судебных инстанциях завершилось в кассационной инстанции ФАС Московского Округа постановлением от 02.03.2009 г. № КГ-А40/12521-08-П по делу № А40-2417171/04-51-331, и авторам было отказано в выплате авторского вознаграждения по причине представления ненадлежащих доказательств о размерах вознаграждения и не представления доказательств использования изобретения в собственном производстве ответчика.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2004 г. по делу № А40-24171/04-51-331 в пользу авторов с ОАО "Сызранский НПЗ" взыскано 1 297 096 630 руб. авторского вознаграждения. Далее последовали длительные судебные рассмотрения в разных инстанциях, но в конечном итоге все завершилось в суде кассационной инстанции.

Судом кассационной инстанции установлено, что предъявленный истцом к взысканию размер авторского вознаграждения почти в 10 раз превышает суммарную прибыль от всех видов деятельности, полученную ответчиком за 1996 - 2001 гг. Более

того, судами установлено, что ответчик в спорный период времени оказывал услуги по переработке нефти, а не по продаже топлива, в силу чего не мог использовать способ получения маловязкого судового топлива в собственном производстве с получением той прибыли, относительно которой истцом произведен расчет авторского вознаграждения.

Проверяя размер предъявленной к взысканию задолженности и правильность расчетов, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из положений договора от 16 июля 1996 г. № 1025, согласно которым условием выплаты авторам вознаграждения является использование ответчиком изобретения СМТ в собственном производстве и получение от этого прибыли. Между тем, в деле отсутствуют достоверные доказательства использования ответчиком изобретения по патенту № 2074232 и получение им прибыли, достаточной для удовлетворения требований истца в заявленном размере.

Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен.

Комментарий к статье 1356

Понятие *«патентные права»* впервые введено в Кодекс и включает право авторства на изобретение, полезную модель и промышленный образец, право на получение патента, исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Автором изобретения, полезной модели и промышленного образца могут быть признаны физические лица, творческим трудом создавшие соответствующий объект патентного права.

Право авторства как абсолютное право. Право авторства относится к абсолютным правам, имеет самостоятельное значение, является неотчуждаемым и непередаваемым личным неимущественным правом. При признании конкретного физического лица автором у последнего возникает иное право - *право на присвоении изобретению, полезной модели или промышленному образцу своего имени*. При этом целесообразно не злоупотреблять таким правом и не использовать в названиях изобретения, полезной модели или промышленного образца личные имена, равно как и фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест

происхождения товаров, которые не служат целям идентификации патентуемого объекта или его признаков.

Исходя из формулировки нормы по пункту 1 статьи 1354, только патент удостоверяет авторство на объект патентного права, из чего можно сделать вывод о том, что до выдачи патента право авторства в отношении патентуемого объекта не возникает. Однако после выдачи патента право авторства будет исчисляться с даты подачи заявки, от которой исчисляется срок действия патента. Но остается открытым вопрос о том, кто считается автором изобретения по опубликованной заявке, по которой экспертиза по существу не проводилась и проводится не будет. При отсутствии доказательств обратного, автором будет считаться лицо, указанное в публикации, но данное лицо не удостоверяется как «автор запатентованного изобретения» и является автором иного по правовому статусу технического решения, которого условно назовем «автор заявленного изобретения».

Право авторства не является неимущественным правом на имя автора, что исключает возможность требования автором изобретения, полезной модели или промышленного образца указания на реализуемых патентообладателем или иными лицами продуктах и изделиях имени автора изобретения и т.п., так, как это имеет место с объектами авторского права, когда автор произведения вправе требовать указания своего имени на публикуемых произведениях. Однако по обоюдному согласию автора и патентообладателя, имя автора изобретения может указываться на выпускаемой патентообладателем продукции.

Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

3. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

Комментарий к статье 1357

1. Первоначальное право на получение патента. Норма пункта 1 комментируемой статьи о том, что право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, предоставляет автору самому стать патентообладателем или предоставить такую возможность другому лицу, либо не раскрывать созданное новшество и сохранить его в секрете (если такое возможно), но данная норма не должна создавать иллюзию того, что автор всегда может сам решать судьбу созданного новшества.

Норма пункта 1 ст. 1357 *не применима, если изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными* (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ). Автор может получить патент на свое имя на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец только в случае, если трудовым или иным договором между работодателем и работником (автором) предусмотрена такая возможность.

2. Переход исключительного права. Норма п. 2 комментируемой статьи, декларирующая возможность перехода права (оборотоспособность права) на получение патента к другому лицу (правопреемнику), реализуется, в частности:

- в пункте 1 статьи 1371 ГК РФ - в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное;

- в пункте 1 статьи 1373 ГК РФ, согласно которой право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

- переход права на получение патента, в т.ч. по уже поданной заявке, находящейся на рассмотрении, может быть осуществлен в порядке наследования в силу закона или завещания.

3. Отчуждение права на получение патента. Согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу,

если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права.

Если же такой договор подлежит государственной регистрации (регистрируется переход исключительного права по договору), то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно.

Норма, предусмотренная в п. 3 комментируемой статьи, обязывает к заключению договора отчуждения права на получение патента в письменной форме и не содержит какого-либо обязательного перечня условий, которые стороны договора обязуются исполнять.

Должны соблюдаться общие требования к договорам, и договор отчуждения не должен содержать условий, противоречащих нормам действующего гражданского кодекса. В частности, договор отчуждения права на получение патента, с учетом положений статьи 168 ГК РФ и пункта 1 статьи 1234 ГК РФ, не должен содержать условий передачи прав на конкретное изобретение по патенту в объеме отдельных, поименованных в договоре, прав; такой договор признается ничтожным.

Патент предоставляет его владельцу: право владения, право пользования и право распоряжения, в сумме образующих не делимое на части исключительное право. Договор отчуждения права на получение патента предполагает **передачу новому правообладателю исключительного права в полном объеме**. Не допускается передача исключительного права на получение патента с условием, что, например, передается только право владения и право пользования, но не передается право распоряжения, или любая подобная комбинация. Об этом в книге проф. Сергеева А.П. «Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации» сказано так:

«Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец. Владелец патента, например, не может оставить за собой право на изготовление и применение запатентованного объекта, передав приобретателю права на его ввоз, продажу и т.п. Стороны не могут своим соглашением разделить также области использования разработки, установить какие-либо временные или территориальные ограничения прав, переходящих к новому владельцу патенту. Приобретатель патента становится обладателем всего объема прав, которыми владел его отчуждатель. Собственно он, а не прежний владелец патента может теперь выдавать лицензии на использование разработки другими лицами, а также выступать в защиту своих патентных прав в суде и иных органах».

В соответствии с п. 3 ст. 1229 Кодекса *«Каждый из правообладателей вправе передать (возмездно или безвозмездно) свою долю в исключительном праве всем лицам, совместно с которыми он обладает этим правом, в равных долях. Отчуждение правообладателем своей доли в исключительном праве третьим лицам не допускается,*

если иное не предусмотрено настоящим разделом. Правообладатель вправе завещать свою долю в исключительном праве».

Очевидно, что доля, приходящаяся на конкретного правообладателя, должна быть установлена, и только тогда может быть реализован один из основных принципов наследования по российскому праву - принцип свободы завещания.

4. Риск непатентоспособности. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск в случае непатентоспособности возлагается на приобретателя права. Следует учитывать, что непатентоспособность объекта испрашиваемых патентных прав может быть установлена как во время экспертизы, проводимой по поданной заявке, так и во время подачи возражения (опротестование патента) против выданного патента.

В общем случае, риск непатентоспособности будет всегда угрожать приобретателям права. Поэтому можно только рекомендовать лицам, желающим приобрести право на получение патента или сам патент на полезную модель в целях организации выпуска продукции на его основе, не приобретать такой патент как без тщательной проверки, а, по меньшей мере, заказать и получить из Роспатента отчет об информационном поиске с оценкой патентоспособности полезной модели по ранее выданным патентам, или дождаться оценки результатов экспертизы по существу по новым заявкам на полезные модели.

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

3. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

4. Если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Комментарий к статье 1358

1.1. Использование объекта патентных прав.

Признание изобретения использованным в соответствии с п. 3 ст. 1358, когда использование устанавливается в отношении признаков независимого пункта патентной формулы, не исключает при этом возможность анализа признаков, раскрытых в зависимых пунктах патентной формулы, если такой анализ необходим для правильного толкования признаков, указанных в независимом пункте патентной формулы.

Такая ситуация имела место при рассмотрении иска о нарушении исключительного права на изобретение при рассмотрении иска о прекращении нарушения патента РФ № 2242963 на изобретение «Мукоадгезивная композиция для лечения стоматологических заболеваний и способ ее получения» (Арбитражный суд г. Москвы, решение от 27 июня 2005 г., дело № А40-14468/05-5-102).

В комментируемой статье раскрывается содержание исключительного права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Законодатель не дает определения понятия - *использование* изобретения, полезной модели, промышленного образца, но перечисляет способы использования (действия) с

указанными объектами, которые определяет как разновидности **использования**. Под **использованием** объекта патентных прав не понимается только эксплуатация (применение) продукта или технологии.

Открытость приведенного перечня способов использования объектов патентного права (перед перечислением способов использования стоит вводное слово - *в частности*), позволяет к способам использования относить и такие, которые, хотя, и не приведены непосредственно в перечне, но могут иметь место на практике, т.к. иначе теряется смысл присутствия вводного слова – *в частности*, перед перечнем поименованных способов использования.

Сказанное подтверждается судебной практикой. Так, не дожидаясь внесения в перечень способов использования «очередного способа использования», суды уже признавали факт правонарушения патентов с формулой изобретения на «применение» продукта, хотя такой способ использования изобретения в то время формально не был прописан в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ.

В то же время открытость перечня способов использования объектов патентного права не должна создавать иллюзию того, что под способами использования изобретения могут пониматься абсолютно любые формы отображения изобретения.

Как уже ранее отмечалось, «объекты патентного права могут считаться использованными при их материализованном воплощении в реальном объекте техники и/или технологии, т.е. в объекте, имеющем возможность выполнять свою утилитарную производственную или иную функцию (предписанное назначение). Такое толкование **использования** запатентованного объекта исключает возможность считать использованием включение описания запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в какую-либо техническую документацию или научно-художественную или иную литературу. Не считается **использованием** запатентованного объекта включение описания изобретения, полезной модели или промышленного образа в официальные бюллетени Роспатента, книги и им подобные информационные источники независимо от формы носителя. Такие сведения являются информацией об объекте права, но не являются подтверждением состоявшегося утилитарного использования объекта патентных прав в любой отрасли промышленности, здравоохранения и т.п.»

Об этом же ранее было сказано следующим образом:

«Законодатель не дает определения понятия использования изобретения, полезной модели, промышленного образца. Это порой порождает споры относительно того, считается ли фактом использования включение описания запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца в какое-либо произведение (техническую документацию, книгу, статью сборник и т.п.). Нужно, однако, отметить, что, учитывая собственно природу патентного права, охраняющего, в отличие от авторского права, не форму, а содержание объекта права, и суть охраняемых объектов (технические или художественно-технические решения), под использованием этих

нематериальных объектов следует понимать только их воплощение (а не описание) в реальных предметах, реально осуществляемых процессах».

Казалось, изложенные постулаты должны быть очевидными для специалистов, однако жизнь оказалась сложнее, и данный вопрос был рассмотрен и окончательно разрешен на самом высоком судебном уровне (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Определение от 20. 01. 2012 г. № ВАС-15339/11 О передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 суд запретил ОАО "Орелпроект" использовать изобретения (патенты № 2281365 и № 2275477), исключительные права на которые принадлежат ФГОУ высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс", Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Центрального округа оставили решение суда первой инстанции (в рассматриваемой части) без изменений.

ОАО Общество "Орелпроект" полагает, что создание проектной документации не является использованием изобретений истца.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, учреждение является обладателем патента № 2281365 на изобретение "Здание из панельных элементов".

Учреждение также является обладателем патента № 2275477 на изобретение "Решетчатый элемент стенового ограждения".

Общество "Орелпроект" в 2007 году создало проект жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86, строительство которого на момент обращения учреждения в суд было закончено ОАО "Орелстрой".

Ссылаясь на то, что общество "Орелпроект" при проектировании указанного объекта незаконно использовало технические решения, защищенные названными патентами, учреждение обратилось в арбитражный суд с иском. При этом убытки, заявленные учреждением к взысканию, рассчитаны применительно к стоимости права использования патентов при строительстве жилых домов, переданного по лицензионному договору от 29.02.2008 ООО "Агростройинвест" (лицензиату).

Удовлетворяя исковые требования в части, суды первой и апелляционной инстанций на основании экспертного заключения, установившего факт использования всех признаков изобретений истца при проектировании и строительстве жилого дома, признали ответчика нарушителем исключительных прав истца на указанные изобретения.

Вместе с тем, судами не учтено, что поскольку в качестве изобретений по названным патентам охраняются технические решения в области строительства, относящиеся к продукту, в частности к устройству здания и ограждения, то под использованием изобретения в данном случае следовало понимать использование продукта (устройства), в том числе его изготовление. Доказательств изготовления ответчиком самого продукта

(устройства) или совершения других действий в отношении этого продукта суду не представлено.

Проектная (техническая) документация (чертежи, схемы, изображения и описания) не может считаться материализованным воплощением реального продукта (устройства), имеющего возможность выполнять свою утилитарную функцию или назначение. При таких обстоятельствах оснований для привлечения к гражданской ответственности общества "Орелпроект" за нарушение патентов, исключительные права на которые принадлежат истцу, не имелось.

Исходя из изложенного, оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, дело подлежит направлению в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра принятых по делу судебных актов.

Президиум ВАС РФ в принятом по данному делу Постановлении от 10 апреля 2012 г. № 15339/11 постановил: решение Арбитражного суда Орловской области от 13.01.2011 по делу № А48-2890/2010, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011 и постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 30.08.2011 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Однако в постановлении Президиума ВАС от 10 апреля 2012 г., принятом после передачи дела в Президиум ВАС, вышеуказанного утверждения, выделенного полужирным текстом, уже нет, и сделан вывод:

«Таким образом, исходя из указанных требований разработка проектной документации, в которой использован каждый признак произведения, может быть квалифицирована как использование произведения». А позже, Постановлением Президиума ВАС № 15339/11 от 11 сентября 2012 г. слово «произведение» было исправлено на «изобретение»).

Таким образом Президиум ВАС РФ полностью отказался от ранее высказанной позиции, послужившей основанием для передачи дела в Президиум ВАС РФ.

Опираясь на эти Постановления Президиума ВАС РФ и по результатам нового рассмотрения, Арбитражный суд Орловской области 3 декабря 2012 г. отказал в исковых требованиях в связи с непризнанием использования всех признаков по формуле изобретения по патентам № 2281365 и 2275477 непосредственно в проектной документации, но, тем не менее, отметил следующее:

«Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении Президиума от 10 апреля 2012 года по делу № 15339/11 с учетом определения суда от 11 сентября 2012 г., разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения.

Таким образом, доводы ответчика о том, что создание проектной документации не является использованием изобретений истца, являются необоснованными.

Понять такое решение Президиума ВАС РФ, принятое в 2012 году, невозможно.

Напомним, что еще в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утв. Председателем Госкомизобретений СССР 15.01.1974 г., и согласованной с Госпланом СССР, Государственным комитетом СМ СССР по науке и технике, Государственным комитетом СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, Министерством финансов СССР и ВЦСПС, в п. 5 было отмечено:

«Не признается использованием изобретения или рационализаторского предложения экспериментальная проверка, изготовление и испытание опытного образца продукции, а также **только факт включения изобретения или рационализаторского предложения в стандарты, типовые проекты и другую техническую документацию.**»

То, что изобретение считается использованным в продукте только тогда, когда продукт получен на практике, однозначно показано и в авторитетном справочном и учебном издании с введением, подписанным Генеральным директором ВОИС К. Идрисом, под названием «Введение в интеллектуальную собственность»:

«7.102. Наиболее важным элементом при установлении факта нарушения является совершение запрещенных действий. Вообще говоря, такие действия перечислены в патентном законе. Запрещенное действие – это такое действие, которое связано с изготовлением, использованием, продажей или ввозом запатентованного продукта, либо использованием запатентованного способа, либо изготовлением, использованием, продажей, или ввозом продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

*7.103. Изготовление продукта означает, что **продукт, описанный и заявленный в патенте, получен на практике.** Такое изготовление также упоминается как производство, особенно когда продукт производится в коммерческом масштабе».*

Однако, если техническая документация, в которой раскрыт объект патентного права, представляет собой рабочие чертежи и иные документы, определяемые ЕСКД (или им подобные нормативные документы, используемые при изготовлении объекта техники), такие действия, хотя и не могут рассматриваться как использование объекта патентного права, но могут рассматриваться на основании ст. 1250 (защита интеллектуальных прав) и ст. 1252 (защита исключительных прав) Кодекса как создающие угрозу нарушения патентного права, которое будет нарушенным в случае последующего изготовления вещного объекта техники, реализованного по данным техническим документам.

Но сейчас мы будем жить в период действия названного выше постановления Президиума ВАС РФ, согласно которому *«вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий».* К каким последствиям это может привести?

В России действуют как патенты РФ, так и евразийские патенты. В соответствии с правилом 17 «Нарушение евразийского патента» Патентной инструкции к Евразийской

патентной конвенции, нарушением исключительного права патентовладельца в соответствии со статьей 13(1) Конвенции признается несанкционированное:

- изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, охраняемого евразийским патентом;
- применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению;
- применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом.

В этой связи было бы весьма интересно узнать позицию ЕАПВ по следующим вопросам:

- относит ли указанное правило к продуктам, охраняемым евразийским патентом, проектную документацию (например, проект здания), в которой раскрыт (в виде изображений и/или текста) каждый признак охраняемого в виде устройства или способа изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения?

- относит ли указанное правило к способам, охраняемым евразийским патентом, процесс разработки технической документации (например, предназначенной для строительства здания), включающий проектирование объекта и изготовление чертежей, на основании которой может быть изготовлен продукт, охраняемый евразийским патентом, или продукт, полученный непосредственно способом, охраняемым евразийским патентом?

Если предположить, что на все вопросы ЕАПВ ответит отрицательно, в чем сомнений нет, то на территории России сложится весьма интересная ситуация, когда патенты РФ в соответствии с постановлением Президиума ВАС будут считаться нарушенными, а евразийские патенты в аналогичной ситуации - нет, и оспорить в российском суде такое толкование нарушения евразийского патента будет невозможно.

Как известно, большая часть служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов создается в процессе выполнения проектных и изыскательских работ, НИР и ОКР. Известно также из мировой практики, что лишь очень небольшая доля созданных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов впоследствии внедряется. Большая часть изобретений, полезных моделей, промышленных образцов так и остается «на бумаге», в т.ч. отражается в проектной и технической документации, и их авторы до принятия указанного постановления не могли и мечтать ни о чем, кроме поощрительного вознаграждения. А сейчас окрыленные этим постановлением десятки, а может и сотни тысяч авторов стройными рядами пойдут требовать от работодателя составления актов об использовании в проектной и технической документации созданных ими за все годы работы служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и выплаты соответствующего вознаграждения за «использование изобретения». Однако, работодатель уже оплатил авторам зарплату за разработку проекта, а изобретения, полезные модели, промышленные образцы не внедрились, и никакой

прибыли работодателем не было получено. По сути, средства, потраченные на разработку такого проекта или его части, - это затраты, которые не восполняются. Где работодателю взять дополнительные средства для выплаты вознаграждения авторам за разработку на сегодня морально устаревших и давно пылившихся на полке проектов? Получив отказ от работодателя, многие авторы обратятся в суд. Будет ли суд руководствоваться указанным постановлением Президиума ВАС РФ? Дальнейшая судебная практика покажет, куда пойдет российское правоприменение, но есть надежда, что данное решение ВАС РФ не приобретет статус «прецедента» в аналогичных спорах.

Предложение о продаже продукта и ТРИПС. В соответствии с пунктом 1 статьи 28 «Предоставляемые права» ТРИПС патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:

(а) если объектом патента является изделие, - препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца следующие действия: изготавливать, использовать, предлагать для продажи, продавать или ввозить для этих целей упомянутое изделие;

(б) если объектом патента является способ, - препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца действие, заключающееся в использовании способа, а также следующие действия: использовать, предлагать для продажи, продавать или ввозить для этих целей продукты, полученные непосредственно упомянутым способом.

Из статьи 28 ТРИПС совершенно однозначно следует, что речь идет о **предложении о продаже продукта (изделия)**, являющегося объектом патента. Иными словами, ТРИПС неразрывно связывает предложение о продаже с запатентованным продуктом (изделием).

Так, если объектом патента (патентной формулы) является электрический утюг, то согласно ст. 28 ТРИПС, национальное законодательство должно содержать норму, позволяющую пресечь такое нарушение как предложение о продаже именно электрического утюга (продукта).

В российском патентном праве, согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к **продукту** (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или **способу** (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Продукт - это материализованное устройство, а не рисунки (чертежи) устройства; продукт - это материализованное вещество, а не словесный перечень его компонентов; продукт - это материализованный штамм микроорганизма, а не регистрационный номер в коллекции штаммов, и т.д.

Иными словами, ТРИПС обязывает страны-участницы учитывать не абстрактное «предложение о продаже», без указания объекта продажи, а как раз наоборот, требует учитывать такой вид нарушения как **«предложение о продаже продукта»**.

Если патент выдан на слесарный молоток, то объектом патента является такой продукт как слесарный молоток, и пресекаться может, согласно ст. 28 ТРИПС, **предложение о продаже продукта, представляющего собой слесарный молоток.**

Описание молотка и его чертежи, хотя и являются продуктами, но продуктами информационными, содержащими сведения о молотке, выраженные с помощью технических терминов и проекционных изображений в определенном масштабе и отображенные на определённом носителе (бумаге, кальке, плёнке, фанере и т.п.). А поскольку в качестве объектов патентных прав действующим российским законодательством охраняются только технические и художественно-конструкторские решения, указанная информация не является объектом патентной охраны.

Конечно, предложения о продаже реального продукта могут сопровождаться такими иллюстративными материалами, однако исключительным правом на изобретение, принадлежащим патентообладателю, является не совершение действий над этими материалами, а, в частности, предложение о продаже самого слесарного молотка, в котором воплощено запатентованное изобретение.

Предложение о продаже продукта, в котором несанкционированно используется изобретение, тогда должно считаться нарушением, когда он уже существует в материальном виде, и именно он предлагается к продаже, а при отсутствии продукта в материальном виде - когда есть достаточные доказательства того, что при материальном воплощении предлагаемого к продаже продукта в нем будет использовано изобретение, например, при предложении к продаже разобранного изделия.

Признание контрафакции (противоправности) в отношении использования технической документации, в которой описано запатентованное изобретение, не обязательно должно быть связано с установлением использования изобретения в вещном исполнении.

В частности, если сторона, получившая по контракту техническую документацию, начинает ее использовать не для изготовления объекта, полностью описанного в технической документации, а начинает осуществлять самостоятельную модификацию объекта без согласования с другой стороной (разработчиком проекта и правообладателем технической документации), то данная сторона уже совершает контрафактные, т.е. противоправные, действия вне какой либо связи с наличием или отсутствием патентов.

Контрафактность (противоправность) такого действия может состоять в том, что техническая документация использована не для изготовления того конкретного объекта, который описан в контракте.

Толкование способов использования запатентованного изобретения может быть иллюстрировано судебным спором, рассмотренным Девятым Арбитражным Апелляционным Судом (Постановление от 6 сентября 2012 г. № 09АП-10469/2012-ГК, 09АП-9827/2012-ГК, 09АП-9828/2012-ГК по делу № А40-34574/11-15-204), извлечение из которого представлено ниже.

Истец, Компания "Конинклийке Филипс Электроникс Н.В." (Koninklijke Philips Electronics N.V., Нидерланды), обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам ООО "ДИСК ПРО" и ООО "С-Поставка" о прекращении нарушения патента путем:

- обязанности ООО "ДИСК ПРО" прекратить изготовление (в том числе с целью последующего экспорта), предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей DVD-дисков с записью, (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM дисков);

- конфискации у ООО "ДИСК ПРО" и уничтожения всех имеющихся у него DVD-дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM дисков), а также матриц, используемых для их изготовления;

- обязанности ООО "ДИСК ПРО" за свой счет опубликовать решение в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент);

- обязанности ООО "С-Поставка" прекратить предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей DVD-дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM дисков) производства ООО "ДИСК ПРО";

- конфискации у ООО "С-Поставка" и уничтожения всех имеющихся у него DVD-дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM дисков) производства ООО "ДИСК ПРО".

Исковые требования заявлены на основании статей 1229, 1358, 1252 ГК РФ и мотивированы тем, что ответчики нарушают права Компании "Конинклийке Филип Электроникс Н.В.", являющейся обладателем патента № 2153707 (заявка № 96118250) "Способ преобразования последовательности М-битовых информационных слов в модулированный сигнал, способ изготовления носителя записи, кодирующее устройство, декодирующее устройство, устройство записи, устройство считывания, сигнал и носитель записи".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 27.02.2012 исковые требования удовлетворены частично.

Суд обязал ООО "ДИСК ПРО" прекратить изготовление DVD-дисков с записью, в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707 и в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда по делу № А40-34574/11-15-204 за свой счет опубликовать указанное решение в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Суд обязал ООО "С-Поставка" прекратить предложение к продаже и продажу DVD-дисков с записью, в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707.

В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

С указанным судебным актом не согласились истец и ответчики, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

Истец считает решение от 27.02.2012 незаконным и необоснованным в части отказа в удовлетворении его требований, просит отменить судебный акт в указанной части и полностью удовлетворить заявленные Компанией "Конинклийке Филип Электроникс Н.В." исковые требования.

ООО "ДИСК ПРО" полагает недоказанным факт введения спорных дисков в гражданский оборот именно ответчиками, просит решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

ООО "С-Поставка" указывает на незнание того, что его действия по продаже дисков могут быть квалифицированы как нарушение прав патентообладателя, в силу отсутствия специальных знаний, без которых понимание содержания патента не представляется возможным.

При этом ответчик ссылается на отсутствие его вины, просит решение в части обязанности общества прекратить предложение к продаже, продажу DVD-дисков с записью, в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707 и принять по делу новый судебный акт, в остальной части решение оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 27.02.2012 подлежит изменению, исходя следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем патента № 2153707 (заявка № 96118250) "Способ преобразования последовательности М-битовых информационных слов в модулированный сигнал, способ изготовления носителя записи, кодирующее устройство, декодирующее устройство, устройство записи, устройство считывания, сигнал и носитель записи", что подтверждается свидетельством и описанием изобретения (т. 1 л.д. 19 - 60).

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя иски требования со ссылками на статьи 1252, 1358, 1407 ГК РФ исходил из наличия нарушений, допущенных ответчиками, а именно того, что ООО "ДИСК ПРО" производит, а ООО "С-Поставка" предлагает к продаже и продает производимые первым DVD-диски с записью, в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707, что подтверждается дисками, кассовыми чеками.

Факт того, что при производстве дисков ООО "ДИСК ПРО" использовано изобретение по патенту истца подтверждается заключением судебной экспертизы, назначенной в рамках рассмотрения настоящего дела.

В удовлетворении остальной части требований суд отказал, полагая недоказанным факт использования ответчиками изобретения иными способами, кроме производства (первым ответчиком), предложения к продаже и продажи дисков (вторым ответчиком), равно как не имеется доказательств того, где и в каких количествах хранится контрафактный товар и матрицы для его изготовления.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами решения в части, руководствуясь следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Истец просил обязать обоих ответчиков прекратить иное введение в гражданский оборот контрафактных материальных носителей и их хранение для этих целей, а ООО "ДИСК ПРО" также прекратить предложение к продаже и продажу контрафактных материальных носителей.

Однако арбитражный суд первой инстанции признал недоказанными иные способы использования спорного изобретения и на этом основании отказал в удовлетворении данных требований.

Согласно пункту 1 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 218 ГК РФ вновь созданная вещь становится собственностью ее изготовителя и может быть передана другим лицам на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении имущества.

Судом не было учтено, что ООО "ДИСК ПРО" помимо изготовления контрафактных материальных носителей осуществляло передачу их иным юридическим лиц (в частности, ООО "С-Поставка", ООО "Волга", ООО "СР Дистрибьюшн"). Указанное подтверждает, что ООО "ДИСК ПРО" осуществляло последующее введение этих материальных носителей в гражданский оборот одним из предусмотренных законом способов.

С учетом этого следует признать доказанным факт ввода ООО "ДИСК ПРО" контрафактных материальных носителей в гражданский оборот иными способами, а не только их изготовление.

Хранение контрафактных материальных носителей неразрывно связано с их изготовлением и продажей, поскольку хранение (по крайней мере, непродолжительное) любой вещи всегда следует за ее изготовлением и всегда предшествует ее продаже. В этой связи факт изготовления контрафактных материальных носителей и их продажи, которые арбитражный суд первой инстанции признал доказанными, со всей очевидностью свидетельствует о том, что ответчики осуществляли и хранение контрафактных материальных носителей.

Кроме того, в материалах настоящего дела имеется договор поставки товаров № 51 от 01.10.2009 между ООО "С-Поставка" и ООО "Волга", подтверждающий наличие у данного ответчика склада по адресу: Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 4, на который осуществлялась поставка контрафактных материальных носителей и их последующее хранение.

Из копии решения Замоскворецкого районного суда города Москвы от 14.12.2011, вступившее в законную силу, подтверждающее, что 513 контрафактных материальных носителей хранилось в помещении ООО "С-Поставка", расположенном по адресу: Москва, ул. Пятницкая, д. 29. Данные контрафактные материальные носители были изъяты сотрудниками правоохранительных органов при проведении проверки 03.08.2011.

Также следует отметить, что хранение и складирование грузов является зарегистрированным видом деятельности ООО "С-Поставка" согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № 69431В-3/2011 от 24.03.2011.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда об отказе в удовлетворении требований о конфискации и уничтожении спорных дисков, поскольку, как правильно указано в решении, истцом не представлено информации о месте нахождения и количестве контрафактных дисков.

Поскольку судебный акт, разрешающий дело по существу должен отвечать принципу исполнимости вышеназванное требование должно содержать указание на конкретное имущество, подлежащее изъятию, его местонахождение. В противном случае удовлетворение названного требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящего процесса.

Суд отклоняет доводы апелляционных жалоб ответчиков, полагая, что истцом представлено достаточно доказательств, подтверждающих нарушение ООО "ДИСК ПРО" и ООО "С-Поставка" прав патентообладателя.

Довод жалобы ООО "С-Поставка" об отсутствии вины судебной коллегией отклоняется, поскольку, как указано в пункте 3 статье 1250 ГК РФ, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки представленных доказательств, суд апелляционной инстанции делает вывод о том, что, отказывая в удовлетворении в части исковых требований, суд первой

инстанции не полностью исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем решение Арбитражного суда города Москвы на основании пункта 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит изменению. Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 февраля 2012 года по делу № А40-34574/11-15-204 изменить;

Обязать ООО "ДИСК ПРО" прекратить изготовление (в том числе с целью последующего экспорта), предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей DVD дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM), в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707;

Обязать ООО "ДИСК ПРО" за свой счет в течение 10 рабочих дней опубликовать постановление суда, которое будет принято по результатам рассмотрения настоящего дела в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент);

Обязать ООО "С-Поставка" прекратить предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей DVD дисков с записью (в том числе DVD-Video, DVD-Audio, DVD-ROM), в которых использовано изобретение по патенту Российской Федерации № 2153707, производства ООО "ДИСК ПРО".

Ввоз и изготовление продуктов и изделий, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель или промышленный образец, - это два основных действия по введению объектов в гражданский (синоним - хозяйственный) оборот в Российской Федерации. Вне зависимости от целей, для которых ввозится или изготавливается соответствующий продукт или изделие, уже сами эти действия попадают в сферу действия прав патентообладателя и на их совершение должно быть получено его разрешение, например, разрешение на ввоз в Россию изготавливаемой на территории другой страны импортируемой продукции, предназначенной для введения в гражданский оборот в России. Изготовителем продукта является лицо, собственно изготовившее продукт, но оно также несет ответственность за нарушение патента как изготовитель продукта и в том случае, когда выступало в роли заказчика на изготовление продукта у другого лица (подрядчика).

Под **применением продукта (изделия)** следует понимать действие с указанными объектами, при котором реализуется их назначение (функция). Отнесение такого действия к правонарушающим позволяет, не фиксируя ввоз или изготовление продукта или изделия, тем не менее, остановить противозаконное использование, выражающееся именно в **применении** объекта техники.

Например, можно потребовать не демонтировать, а только остановить работающий генератор на гидроэлектростанции, если будет установлено, что он

подпадает под действующий патент, т.е. принять меры, не позволяющие применять генератор.

Предложение о продаже продукта – это размещение продукта, изделия в торговых залах, на ярмарке, выставке, салоне, и т.д., где они демонстрируются в качестве возможных предметов купли-продажи.

Использованием запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца признается осуществление перечисленных действий при условии введения в гражданский оборот продукта, изделия, т.е. совершение в отношении последних различных сделок. Хранение для этих же целей продукта или изделия для последующего введения в гражданский оборот также считается противоправным использованием.

1.2. Предложение к применению способа. В п. 1 (4) комментируемой статьи **использованием изобретения** считается осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа. Данная формулировка весьма существенно отличается от ранее действовавшей формулировки, предусмотренной ст. 10 Патентного закона РФ, согласно которой нарушением исключительного права считалось «осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение». Согласно комментируемой статье **применение способа является всего лишь частным случаем**, одной из форм использования изобретения на способ, что позволяет рассматривать под противоправным осуществлением способа и **другие формы**, например, предложение к применению способа (по аналогии с такой нормой по правилу 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции).

Обратим внимание на статью 5-quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности, регламентирующей ввоз продуктов, изготовленных способом, запатентованным в стране ввоза.

«Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране».

В комментарии Г. Боденхаузена по данному вопросу отмечено следующее:

«Законодательство многих стран предусматривает, что, если патент выдан лишь на способ производства, его действие распространяется на изделия, изготавливаемые или непосредственно изготовленные этим способом. Это означает, что не только применение способа, но и продажа и использование таких изделий (вместе или независимо друг от друга) являются нарушением патентных прав. Изучаемое положение предписывает, что если страна восприняла эту систему, то все права, предоставленные законодательством на основе патента на способ производства изделий, изготовленных в данной стране запатентованным способом, должны быть охраняемы и в случае ввоза таких изделий, если они изготовлены упомянутым способом в другой стране, даже если в той стране такой способ незапатентован».

Однако *предложение к применению способа* не должно сводиться к простой публикации (информации) о способе. Такое *предложение к применению способа* должно рассматриваться как правонарушение при поставке на рынок конкретных продуктов (веществ, устройств), с помощью которых реализуется способ, т.е. когда имеет место реальная угроза осуществления способа при функционировании устройства или использовании вещества. Частично данный принцип реализован в норме подпункта 3 п. 2 комментируемой статьи 1358, но только в отношении объекта «устройство», при функционировании которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В последней ситуации способ осуществляется не путем его непосредственного применения как самостоятельного объекта, а способ осуществляется опосредованно путем применения устройства. В такой ситуации корректно говорить не о «применении» способа, а о его «осуществлении». Аналогичная ситуация возникает, когда запатентованный способ используется не напрямую, а является частью иного способа, применение которого также автоматически приводит к использованию запатентованного способа.

1.3. Виды нарушений запатентованных способов; принцип косвенной охраны продукта. Норма подп. (2) п. 2 комментируемой статьи 1358 регулирует правоотношения, которые именуют принципом косвенной охраны продукта через способ его получения.

В российском законодательстве принцип косвенной охраны продукта через способ его получения (изготовления) впервые был отражен в п. 5 ст. 3 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» следующим образом:

«Действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного».

Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1 в п. 3 ст. 10 содержал расширенную формулировку принципа косвенной охраны:

«Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного».

В процессе совершенствования законодательства, в Патентном законе РФ с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 02.02.2003 № 22-ФЗ, принцип косвенной охраны нашел отражение в абз. 3 п. 1 ст. 10:

«1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованное изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного».

В действующей статье 1358 Кодекса принцип косвенной охраны отражен в подпункте 2 п. 2 следующим образом:

«2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное».

Норма подп. (2) п. 2 комментируемой статьи 1358 ГК РФ регулирует правоотношения в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом при условии, согласно которому если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное. При этом отсылка в подпункте (2) к действиям, предусмотренным в подпункте (1), свидетельствует о том, что российский законодатель непосредственно в своем законе предусмотрел действия, которые считаются использованием такого способа, а именно: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Сущность изложенной нормы основана на статье 5^{quater} Парижской конвенции по охране промышленной собственности:

«Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране».

В комментарии Боденхаузена на стр. 101 в п. (б) в отношении данной нормы сказано:

«Изучаемое положение предписывает, что если страна восприняла эту систему, то все права, предоставленные законодательством на основе патента на способ производства изделий, изготовленных в данной стране запатентованным способом, должны быть охраняемы и в случае ввоза таких изделий, если они изготовлены упомянутым способом в другой стране, даже если в той стране такой способ не запатентован».

Как видим, российский законодатель воспринял эту систему именно в изложенном контексте и однозначно перечислил действия, признаваемые противоправным использованием такого способа изготовления (производства) продукта, хотя содержание статьи 5^{quater} не содержит непосредственно таких предписаний и оставляет их на усмотрение национального законодателя.

Определение – *косвенная охрана продукта* - является условным, т.к. продукт никакой отдельной охраны с установленным объемом прав не получает. Скорее, более широкую охрану получает способ, т.к. даже в случае, когда он не осуществляется на территории действия патента, он все равно считается нарушенным (противоправно использованным).

Из нормы однозначно следует, что только совершение определенных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, рассматривается как нарушение запатентованного способа, но при этом сам продукт не считается «охраняемым». Кроме того, приведенное в норме определение «запатентованное изобретение» касается только запатентованного способа по тому патенту, который выдан или Роспатентом или ЕАПВ. Иностранные патенты, выданные в своих странах, никакого отношения на территории России к *косвенной охране продукта* не имеют.

Патент на способ изготовления продукта должен быть действующим на территории России, и только тогда возможно рассмотрение нарушения запатентованного способа. Данная норма может применяться не только при использовании (осуществлении) способа на территории России, но и при ввозе продукта, изготовленного за границей, что является особенностью данной нормы, предусматривающей признание способа нарушенным при его формальном неосуществлении на территории России.

Нарушение способа устанавливается по продукту, который должен быть новым. Речь идет не об относительной новизне продукта, а об абсолютной, т.к. норма закона содержит условие, определяющее рассматриваемый продукт как «идентичный» тому,

который получают (или должны получить) по запатентованному способу. Бремя доказывания того, что идентичный продукт получен иным способом, не подпадающим под запатентованный способ, возложено на потенциального правонарушителя, производящего (ввозящего) идентичный новый продукт на территорию России. Если ввозимый продукт не является новым, на него не распространяется норма о *косвенной охране продукта*, что совершенно очевидно, т.к. один и тот же известный продукт можно получать множеством различных способов, и такие способы не должны использоваться в целях недобросовестной конкуренции путем ограничения продвижения на рынок ранее известных продуктов.

Такой подход соответствует статье 28 «Предоставляемые права» Соглашения ТРИПС, согласно которой:

«1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:

(a) если объектом патента является продукт, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей упомянутого продукта;

(b) если объектом патента является способ, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца действие по использованию способа, а также следующие действия: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей, по меньшей мере, продукта, полученного непосредственно упомянутым способом».

В приведенном судебном споре (ФАС Московского округа, постановление от 19.05.1999 г. № КА-А40/1407-99) хотя и было отказано в иске о нарушении запатентованного способа, тем не менее условие фактического изготовления ввозимого продукта вне территории России не отрицалось. Из данного судебного спора следует, что при наличии патента РФ или ЕАПВ на способ, ввоз продукта, изготовленного по данному способу за рубежом также может пресекаться при соблюдении оговоренных в законе условий к продукту и невозможности ответчика доказать использование самим иного способа для получения этого же продукта.

"Мерк энд Ко, Инк", США обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к КРКА, Словения о признании нарушения последней исключительных прав истца, охраняемых патентом СССР № 1287756, и об обязанности ответчика прекратить нарушение в любой из форм, предусмотренных Патентным законом РФ, в т.ч. производство товаров с использованием способа, охраняемого патентом, экспорт в Россию, предложение к продаже, рекламу, продажу, хранение, введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории России любого продукта, содержащего эналаприлмалеат. Истец в порядке ст. 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнял свои требования и в конечном счете просил суд признать фирму КРКА нарушителем исключительного права на использование изобретения, охраняемого российским патентом № 1287756, обладателем которого является компания "Мерк энд Ко, Инк", и запретить фирме КРКА ввоз в Россию, предложение к продаже, продажу, рекламу, хранение, а равно введение в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации

фармацевтического препарата ЭНАП, производимого способом, охраняемым российским патентом истца № 1287756.

Определением от 30.05.97 суд назначил проведение химической экспертизы сравниваемых продуктов. Решением от 05.02.99 в иске о нарушении исключительного права патентообладателя отказано. Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что на дату 01.07.91, с которой действует установленное ст. 2 Постановления Верховного Совета СССР "О введении в действие Закона СССР "Об изобретениях СССР" правило о косвенной охране и презумпции предполагаемого нарушителя патента, у фирмы КРКА имелся патент на иной способ получения эналаприлмалеата. В решении отмечено, что по результатам экспериментальных исследований, полученным по итогам проведенных экспертиз, в составе таблеток "Энап" выявлено наличие примеси "Лактан Димер", которая должна отсутствовать при применении охраняемого патентом истца способа. Эта примесь может присутствовать при производстве эналаприлмалеата и другими известными способами. Суд признал, что факт использования ответчиком охраняемого патентом истца способа при производстве таблеток "Энап" не доказан.

Апелляционная инстанция постановлением от 19.03.99 оставила это решение без изменения. В постановлении отмечено, что исключительное право истца на использование изобретения, подтвержденного патентом СССР № 1287756, ответчиком не нарушено. Патентом компании "Мерк энд Ко, Инк" защищен способ получения производных дипептидов (включая эналаприл) в форме свободного основания. Патентом, выданным фирме КРКА, защищен способ получения производных L-аланина и L-пролина или их приемлемых солей, одной из которых является эналаприлмалеат. На основе оценки заключений специалистов суд пришел к выводу, что эналаприл и эналаприлмалеат характеризуются различными способами получения.

Не согласившись с названными актами суда, компания Мерк подала кассационную жалобу, в которой просила их отменить как незаконные. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для ее удовлетворения. Как следует из материалов дела, компания "Мерк энд Ко, Инк" является обладателем патента СССР № 1287756, выданного в 1987 году, который защищает способ получения производных пептидов (включая эналаприл) в форме свободного основания. Согласно патенту изобретение отнесено к способу получения новых биологически активных соединений, а именно производных дипептидов общей формулы, обладающих способностью ингибировать ангиотензинконвертирующий фермент, который может найти применение в экспериментальной биологии и медицине. Компании "КРКА" в 1992 году также выдан патент СССР № 1757471, защищающий способ получения производных L-аланина и L-пролина или их фармацевтически приемлемых солей, одной из которых является эналаприлмалеат - фармацевтически приемлемая соль, основанием которой является эналаприл. Обращаясь в суд с иском, компания Мерк сослалась на то, что при изготовлении фармацевтического препарата "Энап", ввозимого ответчиком, предлагаемого к продаже, продаваемого, рекламируемого и хранящегося на территории Российской Федерации,

используется охраняемый патентом СССР № 1287756 способ получения производных дипептидов, в число которых входит соединение, получившее название "Эналаприл". Истец указывает, что основным действующим веществом в препарате "Энап" является эналаприл, содержащийся в виде основания фармацевтически приемлемой соли - эналаприлмалеата. Анализ таблеток "Энап" показал наличие в них двух примесей "Этил-2 АФБ" и "Лактон Димер", являющихся характерными индикаторами технологического способа, защищенного патентом компании "Мерк". Считая, что фирма КРКА нарушает исключительное право названной компании на использование охраняемого патентом изобретения, последняя обратилась за судебной защитой своего права. Суд, отказывая в удовлетворении иска, исходил из наличия у ответчика патента на способ изготовления лекарственного средства ЭНАП и в обоснование своего решения положил результаты проведенной по ходатайству сторон экспертизы, в ходе которой не было высказано однозначного суждения о том, что при производстве названного средства фирмой КРКА используется запатентованный истцом способ.

В общем случае, обязанность доказывания того факта, что введенный в оборот продукт получен непосредственно запатентованным способом, лежит на патентообладателе, за исключением ситуации, когда запатентованный способ касается получения нового, то есть не известного до даты приоритета изобретения, продукта. В таком спорном случае (продукт является новым или не является новым) лицо, вводящее продукт в гражданский оборот, обязано доказать, что его продукт получен незапатентованным способом. Новизна продукта в данном случае оценивается по признакам, которыми может характеризоваться конкретный продукт (устройство - признаками устройства, вещество - признаками вещества и т.д.). Доказательства получения продукта незапатентованным способом по существу должны раскрывать способ, который использован предполагаемым нарушителем, чтобы можно было провести сравнение двух способов на предмет тождественности или эквивалентности признаков. Если предполагаемый нарушитель сохранял свой способ в режиме секретности (ноу-хау), ему придется в суде раскрыть свой способ, т.к. при отсутствии доказательств обратного идентичный продукт будет считаться полученным запатентованным способом, т.е. будет подтвержден факт противоправного использования запатентованного способа. Таким образом, в случае спора, в начале нужно получить **доказательства идентичности продуктов**, а не их подобия, и только потом возбуждать иск о нарушении исключительных прав, предоставленных запатентованным способом. При этом должны быть представлены доказательства не теоретического характера о возможности получения продукта, а доказательства реального использования способа и получения конкретного продукта, физико-химические характеристики которого могут быть объектом сравнения с другим продуктом.

Такая правильная позиция суда изложена в пост. от 15.03.1999 г. ФАС МО по делу № КА-А40/543-99, по которому компания "Мерк энд Ко, Инк" судилась с фирмой «Доктор Редис Лабораторис ЛТД» (Индия).

Из дословного прочтения нормы подп. (2) пункта 2 комментируемой статьи 1358 следует, что косвенная охрана действует только в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Такая формулировка исключает возможность использования доктрины эквивалентов в отношении признаков незапатентованного продукта, полученного запатентованным способом. В отношении признаков запатентованного способа доктрина эквивалентов применима при условии, что запатентованный способ и этот же способ с учетом доктрины эквивалентов приводят к получению идентичных продуктов. Если продукты, получаемые сравниваемыми способами не идентичны, доктрина эквивалентов в отношении установления эквивалентности признаков запатентованного способа, повлекших изменение признаков получаемого продукта, не применима. Сказанное распространяется также на ситуацию при ввозе (импорте) продукции, изготовленной за рубежом, т.к. российский патент на способ изготовления продукта на территории России не осуществлялся, а косвенная охрана продукта распространяется только на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом. Если запатентованным и сравниваемым с ним другим способами получают разные (в контексте – не идентичные) продукты, последние могут рассматриваться между собой как продукты эквивалентные в бытовом и техническом понимании, но не шире, т.к. *эквивалентный* продукт не является *идентичным* продуктом и, на этом основании, не может служить условием для признания патента на способ нарушенным в ситуации использования принципа косвенной охраны.

Противоправность использования по общим правилам гражданского процесса ***должен доказать истец*** по иску о нарушении патентных прав, и истец же должен доказать факт нарушения принадлежащих ему патентных прав.

В аналогичных ситуациях в Германии средствами доказывания являются осмотр, показания свидетелей, заключения экспертов, опрос сторон, письменные доказательства. Сложности возникают со сбором доказательств о свойствах предметов и технологий на территории чужого предприятия. Против воли землевладельца осмотр его полей на предмет выявления используемых гербицидов не может быть проведен даже при наличии соответствующего судебного распоряжения, но отказ ответчика может служить основанием для суда признать утверждение истца обоснованным.

2.1. Автоматическое осуществление способа при использовании устройства. Норма подп. 3 пункта 2 ст. 1358 позволяет обладателю патента на способ контролировать введение в гражданский оборот устройств, при применении которых в соответствии с их функциональным назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В определенной мере данная норма также может быть отнесена к «косвенной» охране и расширяет права обладателей патентов на способ.

Например, если патент выдан на способ обработки видеосигнала, то у патентообладателя требуется получить разрешение на изготовление, применение, продажу или иное введение в гражданский оборот видеотехники и/или телевизоров, в которых автоматически (с помощью технических средств автоматизации и/или

программного обеспечения) реализуется запатентованный способ обработки видеосигналов.

Аналогично, если, **например**, патент выдан на способ прошивки материалов, предусматривающий перемещение иглы по заданной траектории в процессе шитья, такое же разрешение необходимо получить лицу, приступающему к изготовлению швейной машины, кинематическая схема механизмов которой обеспечивает заданный закон движения иглы, реализующий охраняемый патентом способ прошивки.

Особым случаем использования изобретения на способ согласно подп. 3 пункта 2 ст. 1358 Кодекса считается совершение действий (ввоз, изготовление и т.д.) в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется именно **запатентованный** способ, т.е. тот способ, охрана по которому предоставлена на основании пункта 2 ст. 1354 Кодекса в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Из этого следует, что к данной ситуации не относятся способы, использование которых устанавливается не только с учетом предоставленного объема прав по формуле изобретения, но и с учетом эквивалентных признаков, которые отсутствуют в формуле изобретения.

Рассмотренная ситуация аналогична той, которая предусмотрена подпунктом 2 пункта 2 статьи 1358 Кодекса, и согласно которой косвенная охрана предоставляется продукту, полученному непосредственно **запатентованным** способом, но только при условии подтверждения именно **идентичности** сравниваемых продуктов. Условие **идентичности** продуктов по признакам не позволяет распространить косвенную охрану на продукты с эквивалентными признаками, т.е. не идентичными уже по своему определению.

Норма пункта 3 ст. 1358 определяет **необходимые и достаточные условия установления факта использования** запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Данная норма используется во всех случаях, когда устанавливается факт использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, а именно: при рассмотрении споров о нарушении исключительного права патентообладателя, о возникновении права преждепользования или права последпользования, о выплате вознаграждения лицом, использовавшим запатентованное изобретение в период действия временной правовой охраны, при решении вопроса о выплате работодателем вознаграждения работнику (автору) служебного изобретения, при рассмотрении споров об исполнении лицензионных договоров и т.д.

Рассматриваемая норма содержит правило установления факта использования в конкретном реальном продукте или фактически осуществляемом способе соответствующего запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели. В соответствии с этим правилом для установления факта использования изобретения (полезной модели) не требуется доказывания использования всех, изложенных в формуле изобретения (полезной модели) вариантов или модификаций изобретения (полезной модели), а достаточно лишь показать, что в конкретном продукте или осуществляемом

способе применены все без исключения признаки, перечисленные в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели).

2.2. Установление использования изобретения, относящегося к применению продукта по определенному назначению. Согласно Проекту ГК РФ 2012 в пункт 2 статьи 1358 добавлен подпункт, согласно которому использованием изобретения на применение считается *«совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в форме применения по определенному назначению»*.

Тем самым завершен спор о том, что охраняется патентом, выданным с патентной формулой на применение продукта по определенному назначению, когда в патентной формуле охарактеризованы признаки только применяемого продукта. Появлению данной нормы способствовали как многочисленные публикации по данному вопросу, так и судебная практика.

Например, Десятый Арбитражный Апелляционный Суд постановлением от 28.09.2010 по делу № А41-31159/09 запретил ответчику использование принадлежащего истцу патента РФ № 2168993 при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот лекарственного препарата с целью продажи для получения прибыли (дохода); пункт первый формулы изобретения по пат. РФ № 2168993 изложен следующим образом: «Применение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината для парентеральных инъекций в качестве антиангинального средства при лечении нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда».

Независимо от последующей судьбы данного патента, выводы суда о признании противоправного использования изобретения «на применение» в продукте, во время действия патента, остались неизменными.

2.3. Нарушение евразийского и российского патента на запатентованный способ. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции признает нарушением исключительного права патентовладельца в соответствии со статьей 13(1) Конвенции несанкционированное применение способа, охраняемого евразийским патентом, или предложение к его применению.

Патентный закон РФ признавал нарушением исключительного права на запатентованный способ «осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение», исключая возможные иные толкования осуществления способа, например, предложение к его применению.

Подпункт (5) пункта 2 комментируемой статьи 1358 содержит *иную формулировку* нормы, касающейся противоправного использования запатентованного способа, и нарушением исключительного права признается несанкционированное «осуществление способа, в котором используется изобретение, *в частности* путем применения этого способа». Из данной формулировки следует, что признание способа противоправно осуществленным не ограничивается только лишь *применением* запатентованного способа.

Обратим внимание на одно из условий признания изобретения на способ использованным. Согласно п. 3 комментируемой статьи изобретение признается использованным, если в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения.

Каким образом при таком осуществлении способа как «предложение к его применению» могут быть использованы признаки способа, представляющие собой реально реализуемые технологические действия?

Предложение к применению способа не предусматривает осуществление самого способа, а потому не может быть соблюдено условие признания запатентованного способа использованным. В этом кроется противоречие приведенных выше норм Кодекса, с одной стороны позволяющих под использованием способа понимать не только его реальное осуществление, а с другой стороны – признающих состоявшееся использование способа только тогда, когда использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, причем использование признака способа должно быть осуществлено в конкретном технологическом процессе в виде действия над материальным объектом с помощью материальных средств).

Например, использовать такой признак способа как – «охлаждают раствор с одновременным добавлением красителя», можно только действительно охлаждая воду и добавляя в раствор краситель. Призыв к совершению указанного действия не является его реальным осуществлением.

Евразийское законодательство не рассматривает *применение способа*, как равнозначное правонарушению - *предложение к применению способа*. Это два разных правонарушения, каждое из которых может быть совершено независимо одно от другого, а потому такие правонарушения в отношении способа должны пресекаться независимо одно от другого.

Кодекс не содержит прямого указания на *предложение к применению способа* как на один из способов правонарушения. В этой части евразийский патент на способ лучше защищает интересы патентообладателя, т.к. в случае возникновения спора о его нарушении будут использоваться прямые нормы евразийского законодательства.

Например, если патент выдан на способ лечения, предусматривающий применение определенного вещества с дозировкой и указанием режимов приема лекарства, поставка такого лекарства, предложение к его продаже, хранение и т.п. будут рассматриваться по евразийскому законодательству как нарушения патента на способ, если на упаковке или в прилагаемой инструкции по применению лекарства будет описан запатентованный способ со всеми его признаками. Поставка таких лекарств, продажа, реклама и т.п. будет рассматриваться как предложение к применению запатентованного способа, несмотря на то, что сам способ при таких действиях не осуществляется.

Владельцам российских патентов в аналогичной ситуации придется уповать на возможное иное толкование в суде понятия – «использование способа», нежели то, которое дано в Кодексе, и надеяться на возможное распространение доктрины косвенного нарушения на такие ситуации.

2.4. Нарушение патента на группу изобретений. Нарушение патента имеет место, если без разрешения патентообладателя использовано хотя бы одно изобретение из независимого пункта формулы изобретения. Например, если патент выдан на группу изобретений, включающую способ и устройство, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, нарушением патента является использование без разрешения патентообладателя любого изобретения как в отдельности, когда использован только способ или только устройство, так и их совместное использование.

Однако районный суд г. Орска Оренбургской области принял «эпохальное» решение от 14.12.2004 г. по делу № 2-68/04, в котором при подтверждении фактов противоправного использования одного изобретения из независимого пункта формулы изобретения, патент РФ № 2050168, тем не менее, был признан не нарушенным.

Формула изобретения по патенту РФ № 2050168 содержит два независимых пункта, изложенных следующим образом:

«1) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья, включающий подачу жидкого продукта в емкость под вакуумом и откачку из нее газов и паров, отличающийся тем, что газы и пары откачивают жидкостно-газовым струйным аппаратом, пары после поступления в струйный аппарат конденсируют жидкостью, истекающей из его активного сопла, а часть образованной смеси конденсата и истекающей из активного сопла жидкости после отделения газов сжатия и отвода от нее тепла подают в активное сопло струйного аппарата при использовании на начальной стадии работы вакуумсоздающего устройства в качестве активной жидкости струйного аппарата жидкость, отличную от конденсата паров, затем производят ее постепенную замену конденсатом.

2) Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья, содержащая емкость под вакуумом с магистралью отвода газов и паров и подключенное к ней вакуумсоздающее устройство, отличающаяся тем, что вакуумсоздающее устройство, выполнено в виде жидкостно-газового струйного аппарата, сепаратора и насоса, при этом выход струйного аппарата сообщен с сепаратором, вход по газу струйного аппарата с магистралью отвода газов и паров, вход по жидкости с выходом насоса, а вход последнего сообщен с сепаратором».

Использование ответчиком всех признаков из независимого второго пункта формулы изобретения в отношении изобретения «Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта», было подтверждено судебными экспертными заключениями.

Возбуждая иск о нарушении исключительных прав, истец не ставил перед судом вопрос об установлении нарушения в отношении противоправного использования ответчиком изобретения из независимого первого пункта формулы изобретения на способ вакуумной перегонки жидкого продукта, т.к. считал достаточным установление факта использования изобретения на устройство и, таким образом констатации нарушения патента в отношении изобретения, запатентованного во втором независимом пункте формулы.

Суды общей юрисдикции всех инстанций посчитали, что **патент, выданный на группу изобретений, считается нарушенным только в случае, если незаконно используются все изобретения, входящие в группу.** Истец—патентообладатель, российский ученый, д.т.н. Цегельский В.Г., не согласившись с таким решением, прошел апелляционные и кассационные инстанции, а также обратился с надзорной жалобой в Верховный Суд РФ, но как это не странно, все они подтвердили решение районного суда. Удивительное «единомыслие».

Истец дважды апеллировал в Верховный Суд РФ с обращением о внесении в Президиум Верховного Суда РФ мотивированного представления о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности, и приводил пример судебного решения, в котором патент на группу изобретений был признан нарушенным при установлении факта противоправного использования только одного изобретения из группы. Ничего не помогло.

Верховный суд РФ ответил следующим образом:

«Оснований для внесения такого представления из обращения не усматривается, поскольку изложенные в нем доводы не свидетельствуют о нарушении обжалуемым судебным постановлением единства судебной практики».

Верховный Суд РФ игнорировал сведения об отсутствии единства судебной практики, когда суды общей юрисдикции считают, что патент, выданный на группу изобретений, признается нарушенным только в случае, если незаконно используются все изобретения, входящие в группу, а арбитражные суды в идентичной ситуации признают, что патент считается нарушенным уже в том случае, если незаконно используется хотя бы одно из изобретений, входящих в группу.

Невозможно было представить, что и российские арбитражные суды будут игнорировать, а точнее, ошибочно толковать установленную норму пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, согласно которой изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Подача заявки и получение патента на группу изобретений (полезных моделей) является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель может подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, и получить три отдельных патента, но эти же изобретения могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений при соблюдении условия единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Аналогичным образом заявитель может подать на каждый вариант полезной модели отдельную заявку, и по каждой получить патент, а может, при соблюдении условия единства полезной модели, объединить варианты полезной модели в одной заявке,

изложив каждый вариант в отдельном независимом пункте формулы, и получить один патент.

Напомним содержание пункта 1 статьи 1375 ГК РФ: *«Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения)»*, и содержание пункта 1 статьи 1376 ГК РФ: *«Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).»*

Все эти правила направлены на уменьшение суммарных затрат пошлин за подачу и проведение экспертизы, и, особенно, пошлин за поддержание патентов в течение многих лет, т.к. поддерживать один патент ровно в три раза дешевле, чем поддерживать три отдельных патента. Кроме того, есть еще много других факторов, влияющих на решение заявителя получить один патент на группу изобретений, нежели дробить свои изобретения на множество отдельных заявок и патентов.

Предусматривая возможность выдачи одного патента на группу изобретений (полезных моделей), законодатель не ставил целью ущемить права патентообладателя в сравнении с теми правами, которые он получал, имея на руках несколько патентов на каждое отдельное изобретение (полезную модель).

Прошло уже почти 40 лет, как в России это условие - «не могут применяться в отдельности», в отношении группы изобретений в одной заявке было отменено, а в европейских странах еще раньше. И суть измененного условия состоит в том, что обязательность только совместного и одновременного использования всех изобретений уже не является необходимым при подаче заявки на группу изобретений. Достаточным условием подачи заявки на группу изобретений является соблюдение единого изобретательского замысла, осуществление которого не обязательно требует одновременного использования всех изобретений группы. В России, а точнее, в СССР, сказанное было закреплено еще в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584, в пункте 45 которого указано: *«Заявка на выдачу авторского свидетельства или патента должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел.»*

В тоже время была принята Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974, в пункте 24 которой сказано:

«Изобретение считается использованным, если при изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа использованы все признаки, перечисленные в обеих частях формулы изобретения, состоящей из одного пункта.»

Если формула изобретения состоит из нескольких пунктов, то изобретение считается использованным при условии использования всех признаков, перечисленных в первом пункте формулы изобретения, независимо от того, использованы ли признаки последующих пунктов формулы.

*Если авторское свидетельство выдано по заявке, поданной в соответствии с п. 45 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, и формула изобретения состоит из нескольких пунктов, содержащих два или более изобретения, относящихся к разным объектам (устройство, способ, вещество), то каждый из этих пунктов формулы имеет равноценное правовое значение. **В этом случае изобретение считается использованным при условии использования хотя бы одного пункта формулы, составляющего предмет изобретения.***

Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.»

Нарушение патента имеет место, если без разрешения патентообладателя использовано хотя бы одно изобретение по независимому пункту формулы изобретения в патенте на группу изобретений?

Сказанное является постулатом патентного права, т.к. обратное мнение о том, что патент на группу изобретений считается нарушенным только при одновременном использовании всех изобретений, входящих в формулу изобретения, лишает смысла получение патента на группу изобретений, а во многих случаях просто технически невозможно и экономически нецелесообразно изготавливать и использовать одновременно все изобретения, которым предоставлена охрана в независимых пунктах многозвенной формулы изобретения одного патента. Особенно это ущемляет патент с допустимой группой изобретений, относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Специалисты со стажем патентной работы знают, что еще в пункте 3.4.11 (последний абз.) Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утвержденной Постановлением ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г. и введенной в действие с 15 декабря 1975 г., было указано следующее правило:

«Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект подпадает под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента.»

И хотя данная Инструкция в 2002 г. отменена совсем по другим причинам, это вовсе не означает, что приведенное правило оценки патентной чистоты изменилось или могло измениться. Оно почти дословно изложено в пункте 3.7. проекта руководства, следующим образом:

«Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект, подпадающий под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента.»

При таком подходе российских судов многие тысячи российских и евразийских патентов, выданных на группу изобретений, полностью перестают быть правовым инструментом, с помощью которого регулируются конкурентные отношения на рынке.

Вероятно, все производители контрафактной продукции, особенно дженериков, мечтают с помощью российских судей превращать патенты в красивые, но ничего не решающие, бумажки, т.к. подавляющее большинство российских и евразийских патентов на лекарственные средства всегда выдается на группу изобретений. И теперь, чтобы их нарушать, достаточно заявить в суде, что не все изобретения по независимым пунктам данного патента используются одновременно.

В своей первой книге, описывая на стр. 121-123 «Орское дело», я уже писал по этому случаю: *«Ошибка судов общей юрисдикции (если такое решение можно назвать ошибкой) не должна стать примером для подражания, т.к. такое судебное решение дискредитирует российскую правовую систему.»* То же было повторено во втором издании на стр. 187- 189.

Увы, но оказался прав, и уже арбитражные суды стали игнорировать правила признания нарушения патента на группу полезных моделей. Спор касался патента на полезную модель № 33769 «Фасадная панель» с двумя независимыми пунктами на два варианта исполнения фасадной панели. Семнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. № 17АП-4698/2012-ГК от 09.06.2012 по делу № А60-17304/2011, поддержав решение суда первой инстанции, отказавшего в удовлетворении иска, посчитал, что оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется, и в своем судебном постановлении привел следующее обоснование:

*«Формула полезной модели по указанному патенту включает в себя 2 независимых пункта. Исходя из смысла указанной нормы права использование полезной модели может считаться таковым, если использованы каждый признак модели в каждом независимом пункте. **Т.е. использование полезной модели может расцениваться только при совокупности всех признаков, включающих оба независимых пункта.»***

Постановлением № Ф09-9157/12 от 02.10.2012 по делу № А60-17304/2011 ФАС Уральского Округа (кассационная инстанция) оставил решения нижестоящих судов без изменения.

Но далее дело приняло совсем другой оборот. Сторона спора, которой суды «предрекли пожизненную епитимию» забыть про нарушение своего патента, обратилась в

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу № А60-17304/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу.

Читая Определение от 25 марта 2013 г. «О передаче дела в Президиум ВАС РФ» № ВАС-609/13, начинаешь вновь верить, что «Еще Российское Патентное Право не «сгинело».

Считаю необходимым привести данное Определение ВАС РФ полностью и поблагодарить судьей, не поленившихся разобраться и понять суть спора.

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 марта 2013 г. № ВАС-609/13

О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи В.В. Попова, судей Е.Е. Борисовой, Ю.В. Гросула рассмотрела в судебном заседании заявление закрытого акционерного общества "ИНСИ" (г. Челябинск) от 28.12.2012 № 678 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу № А60-17304/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу, принятых по иску закрытого акционерного общества "ИНСИ" (г. Челябинск, далее - общество "ИНСИ") к обществу с ограниченной ответственностью "Производственная Группа "СоюзПрофиль" (г. Екатеринбург, далее - общество "СоюзПрофиль") о защите исключительных прав на полезные модели по патентам № 33768, 33769, а именно:

запрещении ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права на указанные полезные модели, в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот изделия "Панель фасадная";

изъятии у ответчика и уничтожении за его счет контрафактной продукции - изделий "Панель фасадная", в которых использованы полезные модели, защищенные патентами № 33768, 33769;

обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Суд установил:

решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 в иске отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа Постановлением от 02.10.2012 судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора, общество "ИНСИ" указывает на нарушение единообразия в толковании и применении судами положений статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс).

Судами установлено, что истцу принадлежат исключительные права на полезные модели, удостоверенные патентами № 33768 "Фасадная панель" и № 33769 "Фасадная панель (варианты)".

Полагая, что в выпускаемых обществом "СоюзПрофиль" фасадных панелях использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте, содержащихся в патентах № 33768, 33769 формул полезных моделей, общество "ИНСИ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Судами установлено, что решением палаты по патентным спорам Роспатента от 26.10.2011 патент Российской Федерации на полезную модель № 33768 "Фасадная панель" признан недействительным.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды указали, что в спорной продукции ответчика не использованы все признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте, содержащемся в формуле полезной модели патента № 33769.

При этом суды установили, что формула полезной модели по патенту № 33769 включает в себя два независимых пункта.

Исходя из заключения двух судебных экспертиз все признаки противопоставляемой продукции ответчика были использованы по первому независимому пункту, и отсутствовало использование по второму независимому пункту, поэтому суды пришли к выводу об отсутствии использования полезной модели истца по патенту № 33769 в продукции ответчика.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Согласно пункту 3.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.1998 № 83, действовавших в момент подачи обществом "ИНСИ" заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько независимых пунктов.

Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического определения объекта полезной модели ее признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны (пункт 3.3.2.2).

Аналогичные положения содержатся в действующем в настоящее время Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326 (пункт 9.8).

Структура формулы по патенту № 33769 является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов, содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд определил:

1. Передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело № А60-17304/2011 Арбитражного суда Свердловской области для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2012 по делу № А60-17304/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 02.10.2012 по тому же делу.

2. Направить копии определения, заявлений и прилагаемых к ним документов лицам, участвующим в деле.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить отзыв в Президиум Высший Арбитражный Суд Российской Федерации на заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора в срок до 29 апреля 2013 года.

Председательствующий судья
В.В.ПОПОВ
Судьи
Е.Е.БОРИСОВА
Ю.В.ГРОСУЛ

Весьма вероятно, что теперь решения нижестоящих судов будут отменены.

Но мало исправить ситуацию по конкретному судебному спору. Нужно, чтобы не только арбитражные суды, но и суды общей юрисдикции исправили свою позицию раз и навсегда. Этого можно достичь, если в очередном совместном постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения законодательства об интеллектуальной собственности, каждый Высший Суд подтвердит изложенную выше позицию ВАС РФ.

2.5. Нарушение патента на изобретение с зависимыми пунктами патентной формулы. Интересная аргументация приведена судом, когда доказательства использования изобретения основаны на установлении обязательного использования наряду с признаками независимого пункта, также и признаков из зависимых пунктов патентной формулы (пат. РФ № 2230868), пункты 1-7 которой, характеризующие отделочный профиль, изложены следующим образом:

1. Отделочный профиль для оконных и дверных проемов, содержащий несколько частей профиля, соединенных друг с другом с возможностью отгибания друг

относительно друга и/или с возможностью отделения друг от друга путем отламывания, предназначенный для прикрепления к стенам и углам оконного или дверного проема, отличающийся тем, что упомянутый отделочный профиль 1 изготовлен путем экструзии в основном прямолинейного несоставного плоского листа и содержит, по меньшей мере, две части профиля, выполненные отгибаемыми друг относительно друга, причем, по меньшей мере, одна первая часть 2 профиля предназначена для прикрепления к обрамляющей стене внутри оконного или дверного проема 5 и одна первая отгибаемая часть 3 предназначена для прикрепления к обрамляющей стене 8 вокруг окна или двери, причем предусматривается, по меньшей мере, одна дополнительная часть 4, предназначенная для накрывания упомянутой первой отгибаемой части 3 с внешней стороны, при этом видимые части 20 этого отделочного профиля 1 снабжены покрытием.

2. Отделочный профиль по п. 1, отличающийся тем, что упомянутая дополнительная часть 4 соединена с упомянутой первой отгибаемой частью 3 таким образом, что возможно ее отделение путем отламывания.

3. Отделочный профиль по п. 1 или 2, отличающийся тем, что упомянутый отделочный профиль 1 выполнен с возможностью прикрепления к обрамляющей стене 8 вокруг окна или двери своей упомянутой первой отгибаемой частью 3, а упомянутая дополнительная часть 4 предназначена для скрывания крепления упомянутой первой отгибаемой части 3.

4. Отделочный профиль по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что упомянутая первая отгибаемая часть 3 и упомянутая дополнительная часть 4 снабжены взаимодействующими приспособлениями, включающими в себя замыкающую систему с множеством конических или угловых выступов 16, взаимодействующих с соответствующими коническими или угловыми полостями 15, с помощью которых упомянутая дополнительная часть 4 может быть прикреплена к упомянутой первой отгибаемой части 3.

5. Отделочный профиль по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что упомянутая первая отгибаемая часть 3 соединена с упомянутой первой частью 2 профиля с возможностью отгибания с помощью выполненной в материале профиля продольной канавки 17 и/или с помощью полосы гибкого материала, получаемой путем коэкструзии.

6. Отделочный профиль по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что упомянутая дополнительная часть 4 соединена с упомянутой первой отгибаемой частью 3 посредством ломающегося участка 18 материала профиля, таким образом, что возможно ее отделение путем отламывания.

7. Отделочный профиль по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что отделочный профиль 1 состоит из экструдированного ПВХ профиля, возможно, полос гибкого материала, полученных путем коэкструзии и состоящих из коэкструдированного мягкого ПВХ, а видимые части 20 отделочного профиля 1 имеют слой матового покрытия.

В судебном акте по данному поводу указано следующее:

«В частности, довод апелляции о необоснованности ссылок суда первой

инстанции на зависимые пункты формулы изобретения, в том числе, пункт 7 формулы изобретения, предполагающий нанесение матового покрытия, которое отсутствует на продукте ответчика и не эквивалентно прозрачной пленке, суд апелляционной инстанции оценивает критически, поскольку зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования. По тем же основаниям подлежит отклонению и довод апелляционной жалобы о том, что пункт 1 формулы изобретения не содержит таких признаков, как вид покрытия, назначение покрытия, срок эксплуатации покрытия, способ его нанесения. Как следует из иных, зависимых пунктов формулы изобретения, наносимое на отделочный профиль матовое покрытие имеет своей целью скрыть следы экструзии, которые становятся видимыми при попадании на отделочный профиль света. Таким образом, остальные пункты формулы конкретизируют содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения признаки. **В связи с чем, исследование судом первой инстанции независимого пункта в совокупности с зависимыми пунктами формулы не может быть признано неправильным судом апелляционной инстанции»** (Седьмой Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 10 апреля 2009 г. № 07АП-1716/2009 по делу № 45-16620/2008).

2.6. Косвенное нарушение патентных прав и пресечение действий, создающих угрозу такого нарушения. Другим важнейшим вопросом является толкование условия применения в конкретном продукте или осуществляемом способе всех без исключения признаков, перечисленные в каком-либо независимом пункте формулы изобретения (полезной модели).

В какой момент времени продукт, признаваемый использованным, должен включать все без исключения признаки, и допускает ли российское патентное право применения доктрины так называемой косвенной охраны продукта, поставляемого в разобранном на части виде?

Под *прямым нарушением* на примере изобретения на продукт понимается использование изобретения, когда все признаки из независимого пункта формулы содержатся в изготовленном продукте, при этом к действиям, квалифицируемым как прямое нарушение, относятся неправомерное: изготовление, использование, продажа, а также активное содействие неправомерным изготовлению, использованию или продаже продукта. Соучастие в нарушении патента в зависимости от конкретных действий лица-соучастника может рассматриваться и как косвенное нарушение, создающее предпосылки для последующего прямого нарушения.

Под *косвенным нарушением патента на продукт* будем условно понимать использование запатентованного изобретения, когда часть признаков реализована в комплектующих, из которых сам продукт еще не собран, а часть признаков по формуле изобретения будет реализована автоматически только при сборке комплектующих узлов, что имеет место в отношении признаков, определяющих, например, взаимное расположение отдельных комплектующих узлов в собранном продукте (изделии),

готовом для выполнения предписанной функции. Аналогичным образом под **прямым нарушением патента на промышленный образец** понимается ситуация, при которой изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца, а под косвенным – аналогично описанному выше для изобретений.

Можно полагать, что п. 1 (2) статьи 1252 ГК РФ содержит положения, которые могут рассматриваться в контексте как «косвенное нарушение патента», т.к. согласно данной норме защита исключительного права осуществляется в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, причем данное требование предъявляется к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Обращение к данной норме уже имело место в споре о нарушении патента ЕАПВ № 005110, см. Постановление от 17.03.2010 № КГ-А40/15523-09 ФАС Московского Округа по делу № А40-56217/08-110-454, в котором судом, в частности, отмечено:

«Таким образом, установив, что Гедеон Рихтер А.О. в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию РФ лекарственных средств, произвело ввоз на территорию Российской Федерации первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием Роглит, и в отсутствие в материалах дела документального подтверждения обратного, арбитражный апелляционный суд, по мнению судебной коллегии, пришел к обоснованному и соответствующему материалам дела выводу о том, что действия Гедеон Рихтер А.О. по ввозу на территорию Российской Федерации лекарственного средства (Роглит) привели к нарушению исключительных прав истца по Евразийскому патенту № 005110 на изобретение, в котором заявлен росиглитазон калия в соответствии со своим химическим названием, срок действия которого истекает в 2021 году.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется установленными в названной статье способами, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу п. 1 правила 18 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ защита исключительного права патентовладельца осуществляется путем, в том числе пресечения действий нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; иными способами, предусмотренными законодательством договаривающегося государства.

Из ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что пресечение действий, создающих угрозу нарушения права является способом защиты гражданских прав.

В силу п. 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право

или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Восстановление нарушенного исключительного права Компании Смитклайн Бичам п.л.с. по Евразийскому патенту № 005110 на изобретение, в котором заявлен росиглитазон калия в соответствии со своим химическим названием, предусмотренными в ст. 12 ГК РФ и п. 1 правил 18 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994 способом посредством предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (п. 1 ст. 1252 ГК РФ), уже было осуществлено арбитражным апелляционным судом посредством принятия обжалуемого постановления о запрете Гедеон Рихтер А.О. ввоза и предложения к продаже лекарственного средства Роглит, содержащего росиглитазон калия; а также запрета ЗАО Фирма ЦВ "Протек" предложения к продаже, продаже и хранения с этой целью лекарственного средства Роглит, содержащего росиглитазон калия».

Таким образом суд квалифицировал ввоз продукта и предложение к продаже как виды действий, создающих угрозу нарушения права.

Обратим внимание на статью 11 «Судебная защита гражданских прав» ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 которой защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. В судебном споре, иском которого являлось требование прекратить действия, нарушающие исключительное право истца – патентообладателя, кассационная инстанция ФАС Северо-Западного Округа в своем постановлении от 20.08.2002 дело № А56-27421/99, отменяя частично решение нижестоящего суда, обратила внимание на то, что судебной защите гражданских прав подлежит именно нарушенное или оспоренное право, поэтому возложение на ответчиков обязанности с определенной даты не совершать действия, связанные с изготовлением, продажей, предложением к продаже, сдачей в аренду или введением в хозяйственный оборот иным образом рекламоносителей, охраняемых патентами № 45560 и/или № 45658, направлено на пресечение действий, которые еще не совершены, и предотвращение возможного нарушения охраняемых патентом прав в будущем, что не соответствует норме статьи 11 ГК РФ.

Действия правонарушителя, квалифицируемые как угроза нарушения патентного права, могут состоять в осуществлении необходимых приготовлений для осуществления таких действий.

Одним из интересных примеров может служить рассмотрение спора по иску (Десятый Арбитражный Апелляционный Суд, постановление от 28 сентября 2010 г. по делу № А41-31159/09) о защите исключительного права на изобретение № 2168993 "Средство для лечения нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда".

Ответчик, не отрицая факта использования ООО "Альтаир" при производстве препарата "Церекард" фармакологического вещества, способы и дозы применения

которого защищены патентом истца, утверждал, что препарат "Церекард" предполагает иной способ и дозу применения.

В экспертном заключении сделаны выводы о том, что в лекарственном средстве "Церекард" и Инструкции по его применению использованы признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту № 2168993 - применение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцината для парентеральных инъекций в качестве антиангинального средства при лечении нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.

Истец не оспаривал права ответчика на изобретение препарата для лечения указанного заболевания. Его требования направлены не на полное изъятие препарата "Церекард" из хозяйственного оборота, а на запрет ответчику использовать принадлежащее истцу исключительное право использования фармакологического вещества в указанной дозировке в кардиологии, не исключая применения препарата "Церекард" в иных областях медицины.

Эти сведения были внесены в Инструкцию по применению лекарственного средства, зарегистрированную в Росздравнадзоре РФ (лекарственному средству "Церекард" выдано регистрационное удостоверение № ЛСР 003013/09 от 16.04.2009 г.).

В Методических рекомендациях по подготовке текста "Инструкции по применению лекарственного препарата", утвержденных Министерством здравоохранения РФ 07.02.2000 г., указано, что в Инструкции должна быть отражена информация о фармакологических веществах, путях введения, разовой дозе препарата, суточной дозе, продолжительности курсов лечения. Следовательно, Инструкция по применению препарата "Церекард" является официальным документом, который содержит информацию, сопоставимую с информацией, содержащейся в патенте.

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Федерального закона "О лекарственных средствах", инструкция по применению лекарственных средств, предназначенных для врачей, служит источником информации о соответствующем лекарственном средстве. Производитель, выпуская лекарственное средство с инструкцией, содержащей информацию о способе и дозе применения лекарственного средства, вводит соответствующее лекарственное средство в гражданский оборот для использования способами и в дозах, указанных в инструкции по применению лекарственного средства.

В соответствии со статьями 12, подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Учитывая, что факт изготовления и введения ООО "Альтаир" в гражданский оборот лекарственного средства "Церекард" с целью его использования для лечения инфаркта миокарда при наличии у ООО "ЭкоФармИнвест" патента на изобретение № 2168993 с приоритетом от 11 мая 2000 года, нашел свое подтверждение, требование

истца о запрещении ООО "Альтаир" прекратить распространение любым способом сведений об области применения лекарственного средства "Церекард" - в кардиологии, удалив информацию об этом из Инструкции по применению лекарственного средства "Церекард", зарегистрированной 16 апреля 2009 г. в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России, а также с сайта www.altair-pharm.ru заявлено обоснованно.

Суд постановил:

- запретить ООО "Альтаир" использование принадлежащего ООО "ЭкоФармИнвест" патента на изобретение РФ № 2168993 "Средство для лечения нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда" при производстве и любом другом введении в хозяйственный оборот лекарственного препарат "Церекард" с целью продажи для получения прибыли (дохода);

- обязать ООО "Альтаир" прекратить распространение любым способом сведений об области применения лекарственного средства "Церекард" - в кардиологии, удалить информацию об области применения лекарственного средства "Церекард" в кардиологии из Инструкции по применению лекарственного средства "Церекард", зарегистрированной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России 16 апреля 2009 г., а также с сайта www.altair-pharm.ru.

Мнение ряда российских специалистов о невозможности признания косвенного нарушения базировалось на толковании нормы, определяющей признание использования противоправным, как нормы, содержащей якобы императивное условие о том, что продукт или способ при констатации факта использования должен в любой момент времени содержать каждый признак из независимого пункта формулы или эквивалентный ему (остальные условия использования не приводятся, так как не влияют на рассматриваемую ситуацию).

Иначе говоря, если каждый признак в совокупности из независимого пункта формулы нельзя одновременно «пощупать руками» в продукте или способе, то нельзя говорить о свершившемся факте использования объекта патентных прав.

Такой подход вряд ли корректен, например, хотя бы потому, что признак, определяющий назначение устройства (например, запатентованное устройство представляет собой «Инструмент для завинчивания гаек») и указанный в родовом понятии в формуле изобретения, нельзя будет признать фактически использованным (реализованным), если данный инструмент лежит в упаковке на складе или предлагается к продаже. По такой логике мышления, пока не осуществляется реальное завинчивание гаек, не осуществляется и предписанная инструменту функция.

С таким же успехом не будет признаваться использованием продукта, представляющего собой мебель, лежащую на складе в разобранном виде. Не будет такая мебель признаваться использованным продуктом, в том числе и при изготовлении ее деталей и узлов. Только в собранном виде будет иметь место использование каждого признака в продукте – диван или книжный шкаф. Используемыми такой объект патентных прав по всем признакам из независимого пункта формулы будут конечные

потребители, купившие и собравшие такую мебель у себя дома. Но такое использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) в личных целях не является правонарушением, и патентообладатель снова остается ни с чем. Ввоз (импортирование) продукта на территорию Российской Федерации лицом, собирающимся использовать продукт в личных целях, также не признается нарушением прав патентообладателя.

Четвертой частью ГК РФ, как представляется, предусмотрена возможность признания противоправного использования объектов патентных прав, как при прямых, так и при косвенных видах использования. Прямое или косвенное нарушение патентных прав можно рассматривать только при условии признания принципиальной возможности толкования продукта использованным не только в собранном, но и в разобранном виде.

Исходя из доктрины исключительного права, принятой в ст. 1229 ГК РФ, патентообладатель вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению **любым не противоречащим закону способом**, а также может распоряжаться исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности, если Кодексом не предусмотрено иное.

Патентообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать объект патентных прав, при этом **отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)**. Другие лица не могут использовать соответствующие объекты патентных прав без согласия патентообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом (временное нахождение транспортных средств на территории России, проведение научного исследования в отношении запатентованного продукта или способа, использование последних при стихийных бедствиях и катастрофах и другие действия, не признаваемые нарушением исключительных прав патентообладателя согласно ст. 1359 Кодекса).

Использование объектов патентных прав (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия патентообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование объектов патентных прав лицами иными, чем патентообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Из последнего абзаца следует, что законодатель **не ограничил перечень действий, признаваемых незаконным использованием, только теми, которые предусмотрены Кодексом, в том числе, естественно, и в отношении объектов патентных прав**. Последнее позволяет утверждать, что ГК РФ не препятствует как признанию прямого нарушения патентных прав, так и косвенного, хотя последнее терминологически прямо не оговорено в Кодексе в числе видов противоправного использования объектов патентных прав, перечисленных в ст. 1358. Однако указанный вывод базируется на ст. 1229 Кодекса, в которой способы использования любых объектов исключительных прав не ограничены только перечисленными в Кодексе.

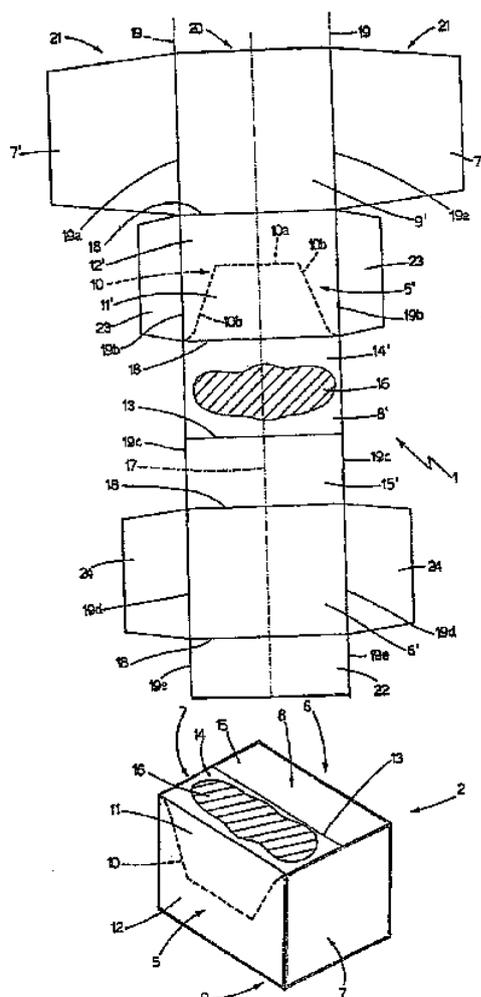
Обратим внимание на возможный вариант толкования нарушения патента на промышленный образец, если использовать аналогию нормы ст. 1270 ГК РФ «Исключительное право на произведение».

В соответствии с абз. первым подпункта 1) пункта 2 данной статьи *«Использование произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:*

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.»

Поскольку промышленный образец может рассматриваться как один из видов произведений, охраняемых авторским правом, и, если промышленный образец в готовом виде представляет собой трехмерное изделие, то изготовление его в двухмерном измерении, обеспечивающим путем сложения специально изготовленного листа заданной формы в объемную коробку (трехмерное измерение), также должно рассматриваться как использование промышленного образца.

Например, если патент выдан на промышленный образец «Упаковка для сигарет», имеющий трехмерное измерение, т.к. коробка плоской не бывает, а данная коробка собирается из картонной заготовки, представляющей собой плоский лист (двухмерное измерение) заданной формы, выполненный с разделенными контурными линиями сгиба на несколько секций, образующих грани коробки, и по этим контурным линиям в последующем осуществляется сборка коробки (см. рисунок), то изготовление и реализация непосредственно самой плоской заготовки в двухмерном измерении, предназначенной для изготовления именно такой упаковки для сигарет, должно рассматриваться как изготовление промышленного образца, имеющего трехмерное измерение.



Такой подход толкования противоправного использования объектов патентных прав в корне отличается от того, который применялся по отношению к ст. 10 Патентного закона РФ. И хотя перечень действий (способов) незаконного использования объектов патентных прав, приведенный в п. 2 комментируемой статьи, ничем по существу не отличается от такого же перечня по п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ, но **теперь есть правовое обоснование возможности расширенного толкования видов способов использования объектов патентных прав**, не ограничиваясь только теми способами (действиями), которые перечислены в п. 2 комментируемой статьи.

Изложенное выше непосредственно относится к признанию косвенного нарушения патентных прав, с которым российские специалисты нынешнего поколения практически не сталкивались, хотя данный вопрос в теории патентного права рассматривался и отечественными специалистами.

Проф. И. Я. Хейфец в книге «Основы патентного права» писал:

«Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю; всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляет объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемым патентом изобретением. На практике, в подавляющем большинстве случаев, контрафакторы не воспроизводят с механической точностью изобретения, охраняемого патентной формулой; они изменяют, иногда упрощают, а иногда даже улучшают его. Граница существенных изменений, подпадающая под охрану патента, определяется теорией эквивалентов, выше нами рассмотренной. Наука уголовного права различает в каждом деликте несколько стадий его выполнения: подготовительную деятельность – приготовление и покушение, и выполнение деликта – его окончание. В общей системе преступных деяний контрафакция относится к второстепенным деликтам, при которых вся подготовительная деятельность – не только приготовление, но и покушение – является ненаказуемой. Лишь окончанный деликт контрафакции выявляет во вне нравственное состояние деятеля, требующее воздействия на него со стороны правопорядка мерами исправительного характера. Поэтому нас интересует в данном случае лишь вопрос о том, когда контрафактное действие является окончанным; другими словами, нам нужно установить грань между окончанием деликта и соприкасающейся с ним стадией подготовительных действий – покушением. Как общее правило, преступление считается окончанным, когда весь законный состав его осуществлен деятелем. Контрафакция, как мы выше показали, есть вторжение в сферу исключительных прав держателя патента; поэтому деликт является окончанным, когда вторжение в эту сферу осуществлено деятелем, т.е. когда имеется налицо преступное изготовление, распространение, продажа или употребление патентованного предмета в промышленных целях. Достаточно, чтобы был изготовлен хоть один экземпляр охраняемого предмета, чтобы выпуск предмета в оборот произошел хотя бы один раз, чтобы оферта была предложена, хотя и не сопровождается акцептом, чтобы патентная контрафакция считалась бы законченной. При изготовлении патентованного предмета достаточно окончания преступления, чтобы все охраняемые части были настолько изготовлены, что достаточно их собрать для пуска в ход; нет надобности, чтобы они фактически оказались собранными или даже, чтобы прибор или приспособление были уже пущены в ход».

Проф. И. Я. Хейфец в 1925 г. ссылался в своей книге на действовавшую в то время ст. 14 Уголовного кодекса РСФСР, согласно которой карается и покушение на совершение деликта. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит аналогичную по содержанию статью 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Таким образом, для признания патента на устройство нарушенным достаточно, чтобы все его узлы были изготовлены так, что остается только собрать их предписанным образом для получения «устройства в сборе», которое будет выполнять предписанное ему назначение. Данную схему не следует приравнивать к детскому конструктору,

унифицированные детали которого можно собирать в различные детские игрушки практически неограниченного ассортимента. Речь идет об устройстве, узлы которого не унифицированы, а наоборот, строго ориентированы только на совместное функционирование при сборке по заданной конструктивной схеме или схемам.

Пример такого устройства – автомат Калашникова, который будет функционировать как оружие только в собранном виде, но собрать его можно только по одной конструктивной схеме. Поставка автомата в разобранном виде, и даже в отдельных ящиках по узлам, должна рассматриваться как приготовление к нарушению патента, то есть приготовление к совершению преступления.

Такого же мнения придерживается проф. А. П. Сергеев: «С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, например, поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако, исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов».

Как следует из третьего абзаца п. 1 ст. 1229 ГК РФ, незаконность использования результатов интеллектуальной деятельности, а, следовательно, и объектов патентных прав, влечет ответственность, установленную Кодексом и другими законами.

В отношении объектов патентных прав наряду с гражданско-правовыми санкциями предусмотрена также на основании ст. 147 УК РФ **уголовно-правовая ответственность за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца**, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Поэтому на будущее не будем забывать, что и косвенное нарушение патентных прав может быть наказуемо как уголовно-правовое нарушение при признании незаконного косвенного использования объектов патентных прав.

Самое интересное, что российская Фемида не стала дожидаться появления четвертой части ГК РФ и еще в период действия Патентного закона РФ признала факт именно косвенного нарушения патентных прав, хотя и без упоминания в решении термина «косвенное».

Так, например, в 2005 г. в Арбитражном суде г. Москвы было рассмотрен иск в отношении нарушения исключительных прав по патенту РФ № 2002050 на «Исполнительный орган горной машины», формула изобретения которого изложена следующим образом:

«1) Исполнительный орган горной машины, включающий резцодержатель с упорной поверхностью и с отверстием, резцовую головку с установленным в отверстии резцодержателя с возможностью вращения и зафиксированным от осевого перемещения хвостовиком и с обращенной к упорной поверхности резцодержателя упорной поверхностью и подвижно установленный между упорными поверхностями резцодержателя и резцовой головки упорный элемент, отличающийся тем, что резцодержатель выполнен с расположенным соосно с его отверстием кольцевым пазом, а упорный элемент выполнен с ответным осевым выступом, который расположен в кольцевом пазу резцодержателя, при этом обращенные к упорным поверхностям соответственно резцодержателя и резцовой головки поверхности упорного элемента имеют износостойкость меньшую, чем упорные поверхности соответственно резцодержателя и резцовой головки.

2) Исполнительный орган по п. 1, отличающийся тем, что образующая кольцевого паза резцодержателя расположена под углом к продольной оси отверстия в резцодержателе».

При рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы дела № А-40-31254/03-83-281 (решение от 29 октября 2003 г. о прекращении нарушения данного патента) суд принял во внимание в качестве доказательств нарушения исключительных прав патентообладателя рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к отдельной продаже резцы и система резцодержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию.

В данной ситуации (несмотря на отдельную поставку резцов и систем резцодержателей для дорожных фрез) суд признал доказанным нарушение исключительных прав, так как поставляемые резцы и системы резцодержателей для дорожных фрез предназначены только для совместного использования, о чем сообщалось в рекламных проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта.

В решении суда указано, что совокупность обстоятельств позволяет сделать вывод о том, что вводимые ответчиком в оборот на территории Российской Федерации резцы названных модификаций и системы резцодержателей как единое целое содержат каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту № 2002050. Суд мотивировал свое решение нормой п. 2 ст. 10 Патентного закона РФ, согласно которой запатентованное изобретение признается использованным в продукте, предлагаемом ответчиком к продаже. Поставка резцов и систем резцодержателей в отдельных упаковках и, возможно, в разное время, не повлияла на решение суда. Суд посчитал, что из второго абзаца п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ следует, что нарушением исключительных прав признаются любые действия (как прямые, так и косвенные) по использованию изобретения без разрешения патентообладателя, совершаемые в том числе посредством ввоза на территорию Российской Федерации или иного введения в гражданский оборот продукта, в котором используется запатентованное изобретение. Суд посчитал такие действия ответчика формой недобросовестной конкуренции.

Данное решение суда, а также норма ст. 1229 ГК РФ кардинально меняют подход к установлению факта использования запатентованного изобретения, воплощаемого в продукте. При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только «единое конструктивное целое», но и комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию раздельно, но предназначенных только для совместного применения.

ФАС постановлением № КГ-А40/2686-04 от 25 мая 2004 г. оставил без изменения решение от 29 октября 2003 г. и постановление от 13 января 2004 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-31254/03-83-281, кассационную жалобу оставил без удовлетворения. Однако на этом спор не закончился, и патент № 2002050 по возражению ответчика был аннулирован решением Палаты по патентным спорам, признавшим патент недействительным полностью. С учетом данного обстоятельства дело о нарушении исключительных прав по патенту было вновь рассмотрено в суде и по вновь открывшимся обстоятельствам отменено решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г., которым заявленные требования истца были удовлетворены.

Можно с уверенностью утверждать, что российские суды будут и далее рассматривать и признавать косвенное нарушение патентных прав, но виды таких нарушений с учетом специфики каждого из объектов патентных прав будет не так просто установить и доказать.

Не любая поставка комплектующих может и должна рассматриваться как нарушение исключительного права в отношении конкретного объекта патентных прав. Поставляемые комплектующие должны действительно предназначаться для сборки (изготовления) именно запатентованного объекта. Вряд ли под комплектующими можно будет рассматривать различные самостоятельные и порознь известные компоненты (ингредиенты) какого-либо запатентованного вещества.

Небезынтересно будет наблюдать и за попытками уйти из-под действия патента на способ, включающий комплекс операций по изготовлению конечного известного продукта, осуществляемых, тем не менее, на разном оборудовании, установленном в различных цехах и даже в различных географических территориях. Как будут изошряться стороны в таких спорах, зависит от квалификации их представителей.

Тем не менее, примером подхода суда в такой ситуации может служить спор (ФАС Северо-Западного округа, постановление кассационной инстанции от 25.12.2000 г. по делу № А56-28793/00) о правонарушении по способу по пат. РФ № 2051044, формула изобретения которого изложена следующим образом:

«Способ получения изображения на изделиях, преимущественно термостойких, включающий нанесение изображения на подложку типографским способом, контактирование подложки с нанесенным изображением с изделием и последующую термообработку изделия, отличающийся тем, что перед нанесением изображения подложку дополнительно покрывают слоем краски с термостойким пигментом».

ООО "НПФ "ЗИМ" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "ОАЗ" и ОАО "ИСМА" об обязанности ответчиков прекратить действия, связанные с нарушением исключительных прав истца на использование изобретения "Способ получения изображения на изделиях" по патенту № 2051044.

Решением от 15.08.2000 иск удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции от 25.10.2000 решение отменено, в иске отказано. Рассмотрев дело в порядке кассации, кассационный суд отметил следующее.

Как видно из материалов дела, ООО "НПФ "ЗИМ" является обладателем исключительного права на использование на территории Российской Федерации изобретения по патенту № 2051044 "Способ получения изображения на изделиях".

Формула изобретения содержит следующие признаки:

1. Способ получения изображения на изделиях, преимущественно термостойких;
2. Нанесение изображений на подложку типографским способом;
3. Контактное нанесение с изделием подложки с нанесенным изображением;
4. Последующая термообработка изделия;
5. Перед нанесением изображения подложку дополнительно покрывают слоем краски с термостойким пигментом.

ОАО "ИСМА" изготавливает абразивные круги, а ОАО "ОАЗ" реализует их.

Заключением эксперта установлено, что изображение на этих кругах получено следующим способом: для получения изображения на термостойких изделиях бумажную подложку покрывали слоем краски с термостойким пигментом, наносили типографским способом изображение красной или синей краской, осуществляли контакт между изделием (кругом) и этикеткой (подложкой с нанесенным изображением), изделие подвергали термообработке.

В результате указанным способом изготовитель - ОАО "ИСМА" производит абразивные круги с изображением, которое является маркировкой изделия, то есть обязательной частью технологического процесса производства абразивных кругов в соответствии с ГОСТами 2424 и 21963. ОАО "ОАЗ" эти круги реализует.

При сопоставлении всех элементов способа, использованного, как следует из заключения эксперта, при изготовлении маркированного круга, с запатентованным способом суд первой инстанции установил, что использованный способ включает в себя каждый признак способа, охраняемого патентом на изобретение № 2051044.

Эти признаки включены в независимый пункт формулы, что видно из описания к патенту. Следовательно, ОАО "ИСМА" изготавливает маркированные абразивные круги, а ОАО "ОАЗ" - реализует их с нарушением исключительного права истца на использование изобретения, поскольку применяется способ, охраняемый патентом на изобретение, и в хозяйственный оборот вводится продукт, изготовленный способом, охраняемым патентом на изобретение.

В силу пункта 3 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации такие действия признаются нарушением исключительного права патентообладателя. В связи с изложенным следует признать, что суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске, исходила из того, что абразивный круг, изготовленный ОАО "ИСМА", не может быть признан продуктом, изготовленным непосредственно способом, охраняемым патентом, которым защищено лишь получение изображения на изделиях. Однако ОАО "ИСМА" получает изображения на своих изделиях, именно реализуя запатентованный истцом способ, и эти изображения являются неотъемлемой и обязательной частью изделия, поскольку представляют собой его маркировку. В данном случае маркировка производится в результате использования указанного способа. Таким образом, ОАО "ИСМА", маркируя абразивный круг, фактически осуществляет сборку изделия, то есть использует объект изобретения.

Еще одним подтверждением возможности пресечения косвенного нарушения патентных прав служат нормы статьи 1250 «Защита интеллектуальных прав» Кодекса.

Из пункта 3 данной статьи ГК РФ следует, что защита патентных прав возможна не только путем пресечения действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (например, на запатентованное устройство), но и путем пресечения действий, создающих угрозу нарушения такого права, что в полной мере характеризует рассмотренную нами ситуацию в отношении противоправного использования разобранного на части (на примере мебели) запатентованного устройства. Продажа и хранение для целей продажи разобранной мебели создают угрозу нарушения патентного права.

Показательным является Постановление от 26.01.2010 г. по делу № А41-13754/09, в котором Десятый арбитражный апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иски в части запрещения ООО "Дрея" предлагать к продаже и продавать раковины для умывальников: "Дрея плюс 65"; "Дрея плюс 75"; "Дрея плюс 85"; "Дрея плюс 105" без разрешения "Керамика гравена С.Р.Л.", отметил следующее:

«Материалами дела подтверждается, что истец - "Керамика Гравена С.Р.Л." является обладателем исключительного права на полезную модель "Раковина" по патенту № 62787, а также на промышленный образец - "Раковина" по патенту № 66952.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что способами защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации может являться предъявление требования о пресечении действий нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя».

*Весьма интересным в контексте рассматриваемого вопроса является **судебный спор** в отношении нарушения патента № 2019105 на способ борьбы с нежелательной растительностью путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений производным сульфонилмочевины.*

Компания «Е.И. Дюпон де Нему рэнд Компании» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Агро Эксперт Групп» о защите исключительных прав на патент

РФ № 2019105 путем запрещения ответчику ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот и хранить препарат «Кари-Макс».

Решением от 17 июня 2008 г. Арбитражного суда г. Москвы в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением от 25 августа 2008 г. Девятого арбитражного апелляционного суда Решение от 17 июня 2008 г. Арбитражного суда г. Москвы отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

ФАС Московского округа (постановление от 12.11.2008 г. № К-А40/9331-08) не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы, основываясь на следующем.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции исходил из того, что патент № 2019105 защищает способ, а не вещество. Отменяя решение суда первой инстанции Девятый арбитражный апелляционный суд исходил из того, что согласно свидетельству о регистрации пестицида и/или агрохимиката препарат "Кари-Макс" подлежит применению определенным способом, который полностью совпадает с признаками формулы изобретения, приведенными в независимом пункте формулы изобретения по патенту № 2019105.

В соответствии с пунктом 1 ст. 10 Патентного закона РФ патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Из буквального толкования данной нормы следует, что осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение, является одним из способов нарушения исключительных прав.

Патент № 2019105 защищает способ борьбы с нежелательной растительностью, характеризующийся следующими признаками:

- осуществление данного способа путем обработки защищаемых культурных возделываемых растений;*
- осуществление указанной обработки производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения патента;*
- применение указанных производных сульфанилмочевины в количестве от 04 до 250 грамм на 1 гектар.*

Как установлено судом апелляционной инстанции, из публикаций «Сахарная свекла» видно, что осуществляется реклама как самого препарат «Кари-Макс», так и способа применения данного препарата, признаки которого полностью совпадают с признаками способа, защищаемого патентом № 2019105. В указанном рекламном проспекте названы все признаки изобретения, защищенного патентом № 2019105:

- указано, что препарат применять путем наземного опрыскивания посевов;*
- указано, что действующим веществом препарат является производное сульфанилмочевины, а именно, трифлуорсульфурон-метил;*

- указано количество, в котором препарат «Кари-Макс» должен применяться (30 грамм на га), что с учетом концентрации действующего вещества в препарате «Кари-Макс» (500 грамм на 1 кг) соответствует 15 граммам трифлусульфурон-метила на 1 гектар.

Из заключения экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.03.2008 г., следует, что в препарате «Кари-Макс», указанном в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и/или агрохимиката № 0738, использован каждый признак изобретения, приведенный в независимой формуле изобретения патента № 2019105. Учитывая, что материалами дела подтвержден факт введения в гражданский оборот и хранения для этих целей препарата «Кари-Макс», способ применения которого полностью совпадает со способом, защищаемым патентом № 2019105, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, а доводы кассационной жалобы несостоятельны и подлежат отклонению.

В последующем решении Роспатента от 14.01.2009 г. патент № 2019105 был признан недействительным полностью, что, однако, не влияет на признание судом фактически косвенного нарушения патента на способ при введении в гражданский оборот и хранения для этих целей не запатентованного продукта, предназначенного для использования в способе.

В качестве одной из форм «косвенного» нарушения патента, связанной с угрозой нарушения патентных прав, может рассматриваться не санкционированное владельцем патента, охраняющего способ, использование незапатентованного устройства при функционировании которого (эксплуатации) в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. В данной ситуации для подтверждения «косвенного» нарушения патента определяющим должно являться установление именно *автоматического* осуществления способа. Если осуществление запатентованного способа связано с вмешательством человеческого фактора, без участия которого способ не может быть осуществлен, такое использование способа не должно рассматриваться как осуществляемое *автоматически*.

Примером автоматического осуществления способа может служить функционирование автоматического выключателя, срабатывание которого осуществляется при достижении в электрической сети «порогового тока отключения».

Обратным примером может служить осуществление автоматического отключения электрического чайника при достижении температуры кипения любой жидкости, если при этом в электрическом чайнике может осуществляться и некий запатентованный способ заварки оригинального состава чая, такой способ не может рассматриваться как автоматически осуществляемый устройством, т.к. автоматическое функционирование чайника (работа устройства) не связано причинно-следственно с запатентованным способом заварки чая.

Отсутствие причинно-следственной связи между запатентованным способом и функционированием (работой) устройства, являющимся следствием особенностей его

конструкции, должно исключать возможность признания «косвенного» нарушения патента на такой способ.

Российские специалисты вновь вернулись к обсуждению вопроса о косвенном нарушении патента и необходимости разработки и внесения соответствующих изменений и дополнений в часть четвертую ГК РФ, и можно полагать, что со временем этот вопрос сдвинется с «мертвой» точки.

2.7. Попытка запрета государственной регистрации запатентованного лекарственного средства. На сегодня известно два судебных спора, когда по тем или иным причинам предпринималась попытка запретить регистрацию запатентованного лекарственного средства. Это разные дела, с разными обоснованиями исковых требований, но оба представляют интерес ввиду необычности исковых требований.

Пример 1.

Компания «Новартис А.Г.» обратилась в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-65668/08-27-569) с иском к ЗАО «Фарм-Синтез» о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту РФ № 2125992 путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство иматиниб, предпринимать действия, направленные на осуществление государственной регистрации лекарственного средства иматиниб в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2008 г. иск удовлетворен полностью, арбитражный апелляционный суд посчитал, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению (постановление от 27.08.2008 г. Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-9847/2008-ГК) и указал следующее.

Истец является обладателем патента РФ № 2125992 на изобретение «Производные К-фенил-2-пиримидинамина или их соли и фармацевтическая композиция на их основе, обладающая противоопухолевой активностью» с приоритетом от 03.04.1992 г., зарегистрированное в Государственном реестре 10.02.1999 г.

Исковые требования основаны на том, что ответчик изготовил лекарственное средство Иматиб-ФС, и подготовлены документы для государственной регистрации лекарственного средства. Действующим веществом Иматиба-ФС является иматиниб в виде фармацевтической приемлемой соли. Истец согласия на использование иматиниба ответчику не давал.

Как установил суд первой инстанции, подтверждено материалами дела и не оспаривается сторонами, что ЗАО «Фарм-Синтез» направило в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» документы для проведения Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития государственной регистрации лекарственного средства Иматиб-ФС.

Арбитражный суд г. Москвы, на основании комплекса документации, представленной ответчиком в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», обоснованно пришел к выводу, что действующим веществом Иматиба-ФС является иматиниб, охраняемый патентом РФ № 2125992.

Согласно заключению судебной экспертизы от 20.05.2008 г., назначенной судом первой инстанции, лекарственное средство иматиниб (с торговым названием Иматиб-ФС) подпадает под структурную формулу запатентованного изобретения по патенту РФ № 2125992.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, действия, направленные на осуществление государственной регистрации иматиниба, не являются использованием запатентованного лекарственного средства, не принимается.

Исходя из содержания норм статей 4 и 19 Федерального закона «О лекарственных средствах» Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что учитывая специфику гражданского оборота лекарственных средств, государственная регистрация лекарственного средства является обязательным и необходимым этапом введения в гражданский оборот лекарственного средства.

Кроме того, решением суда первой инстанции не осуществлен запрет государственной регистрации лекарственного средства как государственную контрольно-надзорную функцию, т.к. действия государственных органов не были предметом исследования арбитражного суда. Запрет касается действий ответчика, направленных на нарушение охраняемых прав истца в отношении патента РФ № 2125992, что полностью соответствует ст. 12 ГК РФ, которой предусмотрен такой способ защиты гражданских прав путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что изготовление лекарственного средства Иматиб-ФС связано с использованием в некоммерческих целях, что в соответствии со ст. 11 Патентного закона РФ не является нарушением патентных прав истца, не принимается.

Представленные ответчиком материалы по заявке на регистрацию лекарственного средства не позволяют сделать вывод о том, что государственная регистрация лекарственного средства Иматиб-ФС не связана с предпринимательской деятельностью и целью такой государственной регистрации не является получение прибыли (дохода).

Напротив, из учредительных документов ЗАО «Фарм-Синтез», являющейся коммерческой организацией, следует, что ответчик осуществляет разработку, выпуск новых лекарственных форм и субстанций для их производства, выпуск лекарственных форм и субстанций для их производства с их реализацией в России и за рубежом.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о злоупотреблении истцом правом при предъявлении иска с целью сохранения монополии на использование (продажи) препарата истца и необходимости применения ст. 10 ГК РФ, не принимаются.

Ответчик не представил доказательств отказа истца в предоставлении лицензии или иного согласования предоставления права на использование патента, а также обращения к истцу с таким предложением, что свидетельствует об отсутствии каких-либо доказательств считать предъявление настоящего иска злоупотреблением истцом своим правом, и, суммируя изложенное, Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ЗАО «Фарм-Синтез».

Из материалов судебного дела (решение от 25 июня 2008 г. Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-65668/08-27-569) следует, что комплект документов, поданных в отношении лекарственного средства в ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», свидетельствует о том, что единственной целью ответчика является осуществление государственной регистрации лекарственного средства с действующим веществом иматиниб, а не проведение научного исследования запатентованного продукта или использование запатентованного изобретения для удовлетворения не связанных с предпринимательской деятельностью нужд без цели получения прибыли.

Суд соглашается с позицией истца о том, что изготовление и государственная регистрация этих средств возможны только после истечения срока действия патента, либо при получении лицензии на использование изобретения. Если государственная регистрация лекарственного средства предусматривает возможность его использования после окончания действия исключительного патентного права, то вывод о создании угрозы нарушения патентного права будет не верным, и любое лицо вправе заранее готовиться к свободному использованию тех изобретений, на момент использования которых исключительное право уже прекратило свое действие.

Однако на этом спор не закончился, и рассмотрение было перенесено в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (пост. от 16.06.2009 г. № 2578/09) рассмотрел заявление закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез" о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2008 по делу № А40-65668/08-27-569 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2008 и постановления ФАС Московского округа от 27.11.2008 по тому же делу.

Президиум ВАС РФ считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Действия общества по подготовке и представлению в Росздравнадзор документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование лекарственного средства иматиб-ФС по истечении срока действия патента компании не являются использованием изобретения по смыслу статьи 10 Патентного закона РФ и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступу к лекарственному средству нуждающихся лиц.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Попытки признать незаконной регистрацию запатентованного лекарственного препарата в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, предпринимались и

ранее (см. постановление кассационной инстанции ФАС Московского Округа от 04.07.2005 года по делу № КГ-А40/5525-05).

Пример 2.

В Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 июля 2005 г. № КГ-А40/5525-05 указано, что ООО «Содарм Фарма» пыталось в судебном порядке аннулировать регистрацию лекарственного препарата (регистрационные номера Р № 001355/01-2002 и Р № 001355/02-2002 от 26.04.02) с целью исключения регистрации указанного лекарственного препарата из государственного реестра лекарственных средств.

По мнению заявителя, регистрация лекарственных средств «Моликсан» субстанция порошок и «Моликсан» раствор для инъекций 1% и 3% за ЗАО «Фарма ВАР» нарушает права истца на изобретение, охраняемое патентом № 2178710, поскольку ООО «Содарм Фарма» лишено возможности зарегистрировать указанные лекарственные препараты за собой, что влечет невозможность их выпуска и реализации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.10.04 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.05 г. принятое по делу решение оставлено без изменения с подтверждением содержащихся в нем выводов. Суды исходили из отсутствия предусмотренных законом оснований для прекращения государственной регистрации лекарственных препаратов. Кроме того, в заседании суда кассационной инстанции на обозрение было представлено решение Палаты по патентным спорам, которым ввиду несоответствия запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности патент РФ № 2178710 признан полностью недействительным.

Зарубежный опыт разрешения споров в аналогичных ситуациях, когда регистрация препарата не относится к действиям, нарушающим исключительное право, и соответственно связанные с этой регистрацией действия не должны рассматриваться как подготовка к нарушению, представлен в статье В.Н. Дементьева «Поправка «Болар» вводится в российскую судебную практику».

Обратим внимание на содержание части 6 статьи 18 «Подача и рассмотрение заявлений о государственной регистрации лекарственных препаратов и представление необходимых документов» Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 192-ФЗ, от 11.10.2010 № 271-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ).

В соответствии с данной нормой, введенной Федеральным законом от 11.10.2010 № 271-ФЗ:

«Не допускаются получение, разглашение, использование в коммерческих целях и в целях государственной регистрации лекарственных препаратов информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, представленной заявителем для государственной регистрации лекарственных препаратов, без его согласия в течение шести лет с даты государственной регистрации лекарственного препарата.

Несоблюдение запрета, установленного настоящей частью, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Российской Федерации запрещается обращение лекарственных средств, зарегистрированных с нарушением настоящей части».

Положения части 6 статьи 18 применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу для Российской Федерации протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации (Федеральный закон от 11.10.2010 № 271-ФЗ).

Норма части 6 статьи 18 резко ограничивает по срокам возможности производителей дженериков использовать при регистрации своих препаратов данные доклинических и клинических испытаний, которые ранее уже были предоставлены компаниями, зарегистрировавшими новые (запатентованные) лекарственные препараты на территории России. Это означает, что подавляющее большинство производителей дженериков будут вынуждены самостоятельно проводить доклинические и клинические испытания препаратов-дженериков, что, учитывая длительность проведения таких испытаний, не позволит им запустить на российский рынок препараты-дженерики непосредственно после окончания срока действия патентов фирм-производителей новых препаратов.

2.8. Доктрина эквивалентов. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован *каждый признак изобретения*, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, считающихся использованием изобретения. Такое определение использования дано в пункте 3 комментируемой статьи, и оно ничем не отличается от определения, приведенного в пункте 2 статьи 10 ранее действовавшего Патентного закона РФ с изменениями от 2003 года.

Патентное законодательство выдвигает в отношении эквивалентных признаков, не раскрывая содержание понятия «эквивалентный признак», два взаимосвязанных условия:

1) известность признака в качестве такового, т.е. известность признака именно как эквивалентного, в данной области техники;

2) известность данного эквивалентного признака до совершения действий, которые Закон относит к нарушениям исключительного права патентообладателя.

Законодатель определил условия возможного рассмотрения признака в качестве эквивалентного при признании запатентованного изобретения или полезной модели использованными.

Условием, когда *эквивалентный признак* может рассматриваться *как таковой*, является его известность именно в качестве эквивалентного признака в данной области техники до совершения действий, которые без разрешения патентообладателя рассматриваются как нарушения исключительных прав патентообладателя.

До 11.03.2003 г. в пункте 2 статьи 10 Патентного закона РФ было указано следующее: «Продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак».

Такая формулировка не давала ответа на вопрос, должен ли признак, относимый к эквивалентному, быть известен как такой (сам по себе), или он должен быть уже известным именно как эквивалентный признак, или в качестве эквивалентного признака можно рассматривать признак, эквивалентность которого не известна, но доказывается в ходе судебного рассмотрения. С какой даты можно противопоставлять эквивалентность в той или иной трактовке?

При подготовке (2003 год) изменений в Патентный закон РФ в качестве рабочих версий рассматривались два, взаимоисключающих варианта:

- *первый вариант* - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до даты подачи заявки или приоритета изобретения, если они не совпадают;

- *второй вариант* - признак, относимый к эквивалентному, должен быть известен до совершения действий, которые закон относит к нарушениям исключительного права патентообладателя.

Совершенно очевидно, что первый вариант в большей мере удовлетворяет потенциальных нарушителей патента, а второй вариант дает весьма значительную выгоду патентообладателю, т.к. позволяет считать эквивалентными признаки, ставшие известными в уровне техники после создания изобретения и подачи заявки.

Принцип, изложенный во втором варианте, был заимствован из статьи 21 разработанного ВОИС проекта договора, дополняющего Парижскую конвенцию, который так и не был принят.

[Элемент («Эквивалентный элемент») обычно считается элементом, являющимся эквивалентом элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, если на момент любого предполагаемого нарушения соблюдено одно из следующих условий в отношении заявленного изобретения:

(i) эквивалентный элемент осуществляет в отношении изобретения, по существу, ту же функцию, по существу, тем же образом и приводит, по существу, к тому же результату, что и элемент, который выражен в пункте формулы, либо

(ii) специалисту в данной области ясно, что в связи с данным изобретением результат, достигаемый при помощи данного элемента, в том виде как он выражен в формуле, может быть достигнут при помощи эквивалентного элемента.

Любая Договаривающаяся сторона свободна определять, является ли элемент эквивалентом другому элементу, выраженному в формулировке пункта формулы, путем ссылки только на условие, указанное в подпункте (i), либо только на условие, указанное в подпункте (ii), при условии, что при сдаче ратификационной грамоты или акта о присоединении к настоящему Договору она уведомляет об этом Генерального директора.]

Исходя из того, технический прогресс в первую очередь развивается именно благодаря усилиям патентообладателей, чаша весов при совершенствовании российского патентного права в данном вопросе склонилась в пользу второго варианта.

Обратим внимание, что использование, с даты которого будет определяться эквивалентность признака, может быть осуществлено как патентообладателем, так и правонарушителем, и если патентообладатель уже на дату подачи заявки сам использовал свое изобретение с определенными эквивалентными признаками, то дата известности именно этих эквивалентных признаков будет определяться по этой дате использования, а не по более поздней дате совершения правонарушения другим лицом.

Но на этом уточнение концепции российской доктрины применения эквивалентных признаков не завершилось. Чтобы между патентообладателями, получившими значительную фору, и третьими лицами был установлен определенный баланс интересов, в Законе ***был ограничен круг признаков, которые могут считаться эквивалентными.***

Эквивалентным считается такой признак, который признан эквивалентным в данной области техники. Непосредственно в указанной норме не раскрыто по содержанию понятие – *эквивалентный признак*, тем не менее, даны однозначные условия его характеристики через отсылку к соответствующей области техники, в которой уже известна информация о том, что те или иные технические средства (признаки) рассматриваются специалистами как технически эквивалентные.

Теперь, в спорной ситуации ***не требуется доказывать эквивалентность признаков***, как это было ранее, а требуется доказывать ***известность эквивалентности признаков***. Это совершенно иная не только концепция оценки эквивалентности признаков, но и ее фактическая реализация через норму закона. При этом законодатель принципиально не затронул методик и принципов отнесения признаков к эквивалентным, считая, что этот вопрос не регулируется нормами патентного законодательства, общего для всех областей техники. Любая из методик, приемлемая в конкретной области техники и применяемая специалистами именно в этой области техники, может использоваться.

Изложенная позиция квалификации эквивалентных признаков нашла адекватное отражение в споре о правонарушении по пат. РФ № 2110241 на изобретение «Устройство для лечения воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа», в котором кассационная инстанция (Постановление ФАС Московского округа от 08.06.2006, 15.06.2006 № КГ-А41/4225-06 по делу № А41-К1-22141/05) однозначно подчеркнула необходимость установления не только эквивалентности сравниваемых признаков по их функции, но и установления известности на определенную дату таких эквивалентных признаков в конкретной области техники.

ООО «Реамед» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Континенталь Фармация» о прекращении нарушения исключительного права, удостоверяемого пат. РФ № 2110241, в виде действий по изготовлению ушных свечей, предложению их к продаже, хранению с целью продажи, продаже. Иск основан на независимом пункте формулы изобретения:

«Устройство для лечения воспалительных заболеваний уха и придаточных пазух носа, выполненное в виде цилиндрической трубки, отличающееся тем, что трубка выполнена из хлопчатобумажной ткани, пропитанной составом, содержащим пчелиный воск, настойку прополиса, эфирные масла, обладающие противовоспалительным, спазмолитическим и обезболивающим действием, внутренняя поверхность трубки на 0,25 ее длины покрыта фольгой, длина трубки 180 - 250 мм, внешний диаметр ее соответствует диаметру наружного слухового прохода, а толщина стенки 1,5 - 2 мм».

По мнению истца, сравнивая признаки независимого пункта формулы данного изобретения с соответствующими признаками «Свечей ушных», производимых ООО «Континенталь Фармация», можно выявить три отличия:

- в лечебном составе, которым пропитывают трубку, не содержится прополиса, а содержится пчелиный воск и эфирное масло;*
- длина участка трубки с фольгой составляет не 0,25 длины трубки, а 0,23;*
- толщина стенки составляет не 1,5 - 2 мм, а 1 мм.*

Вместе с тем все эти отличия, по мнению истца, являются эквивалентными признакам формулы изобретения, что не исключает противоправного использования запатентованного изобретения.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07 марта 2006 года иски требования удовлетворены, суд обязал ответчика прекратить нарушение патента. Суд, сравнив признаки независимого пункта формулы изобретения с соответствующими признаками производимых ответчиком устройств, сделал вывод, что имеются три отличия, которые являются эквивалентными признакам формулы изобретения, что свидетельствует о неправомерном использовании ответчиком изобретения истца.

Изучив материалы дела, кассационная инстанция пришла к выводу, что решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение по следующим причинам.

Суд первой инстанции, установив эквивалентность признаков формулы изобретения, не установил, когда эти эквивалентные признаки стали известны в данной области техники и были ли они известны в данной области до совершения оспариваемых действий.

Вместе с тем установление данных обстоятельств в соответствии с нормой пункта 2 статьи 10 Патентного закона РФ, является необходимым условием для признания факта использования в продукте или способе запатентованного изобретения. В случае использования продукта, содержащего эквивалентные признаки, которые не были известны до совершения действий, указанных в пункте 1 статьи 10 Патентного закона РФ, такие действия не признаются использованием изобретения. С учетом изложенного, обжалуемый судебный акт был отменен как не законный и не обоснованный.

На необходимость соблюдения условия известности эквивалентного признака обращено внимание суда в споре по использованию полезной модели «Переход трубопроводный комбинированный» по пат. РФ № 61386. Изменяя решение суда первой

инстанции и удовлетворяя частично требования общества «Целер» в отношении исключительного права на полезную модель по патенту № 61386, суд апелляционной инстанции принял во внимание заключение судебно-патентоведческой экспертизы по данному делу, в котором сделан вывод о том, что выпускаемое ответчиком устройство «переход 114х6-89х6» содержит все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 61386, включая признак эквивалентный признак. Признак - «переход с различными по толщине стенок трубопровода» из формулы полезной модели признан эквивалентным признаку - «переход с одинаковыми по толщине стенок трубопровода», используемому в устройстве ответчика и ставшему известным в качестве такового в данной области техники до введения указанного устройства в гражданский оборот. ФАС Уральского округа постановлением от 29 января 2009 г. № Ф09-10289/08-С6 по делу № А60-27716/2007 оставил постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2008 по делу № А60-27716/2007 Арбитражного суда Свердловской области без изменения, а кассационную жалобу ООО «Предприятие «Трубопласт» - без удовлетворения.

Примером установления эквивалентности признаков конкретных средств в области производства лекарств (вне связи с патентами) может служить ниже приведенное судебное дело (ФАС МО № КА-А40/13801-10-П, пост. от 17 ноября 2010 года по делу № А40-65987/09-92-360), из которого в данном издании приводится только извлечение, касающееся установления и толкования эквивалентности сравниваемых лекарственных средств.

«Приказом Росздравнадзора от 30.04.2009 № 3337-Пр/09 произведена государственная регистрация лекарственного средства Миланфор, 3.5 мг лиофилизат для приготовления раствора для внутреннего введения и обществу выдано регистрационное удостоверение лекарственного средства за № ЛСР-003337/09 от 30.04.2009.

Регистрация лекарственного средства проведена по ускоренной процедуре по результатам сравнительного исследования фармакокинетической эквивалентности генерического и оригинального препаратов.

Признавая неосновательным вывод судов двух инстанций о правомерности регистрации лекарственного средства Миланфор в упрощенном порядке, суд кассационной инстанции сослался на то, что на основании пункта 11 статьи 19 Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» по ускоренной процедуре может быть осуществлена регистрация воспроизведенного лекарственного средства, эквивалентного уже зарегистрированному в Российской Федерации оригинальному лекарственному средству. Порядок проведения качественных исследований биоэквивалентности лекарственных средств установлен Методическими указаниями, утверждёнными 10.08.2004 Минздравсоцразвития России, которыми предусмотрено, что объектами исследований биоэквивалентности являются воспроизведенные лекарственные средства, предназначенные для приема внутрь, кожной аппликации, ректального введения, при условии, что их действие опосредовано

появлением действующего вещества в системном кровотоке. Оценка биоэквивалентности проводится для всех лекарственных форм пролонгированного действия; форм, обеспечивающих немедленное высвобождение лекарственного средства при приеме внутрь (таблетки, капсулы, суспензии и др., за исключением растворов); трансдермальных терапевтических систем; ректальных и вагинальных суппозиториев, а также комбинированных лекарственных препаратов (по основным компонентам).

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на необходимость проверки утверждения Минздравсоцразвития России о том, что созданный обществом лекарственный препарат Миланфор представляет собой парантеральный препарат, предназначен для инъекционного введения и его регистрация не могла быть проведена на основании исследований биоэквивалентности (фармакокинетической эквивалентности).

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела правомерно отменил решение суда первой инстанции от 15.07.2010 как несоответствующее требованиям законодательства.

При этом, выполняя указание суда кассационной инстанции, установил, что препарат Миланфор предназначен для инъекционного или инфузионного введения лекарственных средств и исследования биоэквивалентности в данном случае неприменимы. Для подтверждения терапевтической эквивалентности препарата-дженерика оригиналу в части эффективности необходимо было проведение полноценных клинических исследований. В связи с чем пришел к выводу о законности оспариваемого по делу приказа Росздравнадзора.

Вывод суда апелляционной инстанции является правильным.

Доводы жалобы, касающиеся правовой природы письма Минздравсоцразвития России от 28.05.2009 № 25-3/10/2-4255, правовых оснований для вынесения оспариваемого по делу приказа Росздравнадзора от 29.05.2009 № 4256-Пр/09, доказанности биоэквивалентности препарата Миланфор, толкования судом пункта 3.5.1 Административного регламента по государственной регистрации лекарственных средств были предметом обсуждения при первоначальном рассмотрении дела в суде кассационной инстанции и выводы по ним изложены в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.04.2010. Вторичное рассмотрение тех же доводов суд кассационной инстанции считает нецелесообразным.

Ссылка общества на то, что проведенными клиническими испытаниями подтверждена терапевтическая биоэквивалентность препарата Миланфор, не принимается во внимание. Указанные испытания проведены после издания оспариваемого по делу приказа Росздравнадзора и не свидетельствуют о его незаконности на момент издания - 29.05.2009».

При установлении факта нарушения исключительных прав, необходимо, как уже было отмечено, указать источник информации, в котором раскрыты сведения о эквивалентности признака, и показать, что область техники, в которой найдены

доказательства известности эквивалентного признака, действительно соответствует той области техники, к которой относится запатентованное изобретение или полезная модель.

Речь не идет о том, чтобы в источнике информации обязательно присутствовало слово - «эквивалентный» признак. Достаточно представить сведения о конструкции, функциях, строении, свойствах, и иных характеристиках найденного технического средства (признака), подтверждающих возможность использования такого признака как эквивалентного в конкретном запатентованном объекте.

Другой вопрос заключается в том, что найти известные эквивалентные признаки в одной и той же области техники не представляет большого труда для специалистов, а вот что делать с **известными признаками из смежных областей?**

Что следует понимать под понятием - «данная область техники»? *Область техники*, к которой относится запатентованный объект в целом или *область техники*, к которой относится один из признаков из патентной формулы?

Например, предметом спора о нарушении патента является двигатель внутреннего сгорания для автомобилей, а предметом доктрины эквивалентов в данном споре является такой признак из патентной формулы как «установка распределительного вала посредством шарикоподшипников». Вместо признака – шарикоподшипники третье лицо использовало известное техническое средство – роликоподшипники.

В какой области техники следует искать известность эквивалента: в области двигателей внутреннего сгорания или в области производства подшипников?

Конечно, напрашивается ответ – область производства подшипников, но так ли однозначно гласит закон? Все будет определять получаемый технический результат.

И обратим внимание также на то, что в комментируемой статье при установлении эквивалентности признаков используется понятие «область техники», а не «уровень техники». Определение понятия «уровень техники» дано в п. 2 ст. 1350 ГК РФ: *уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.* Ранее, в период действия Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74) от 1974 г. уровень техники для оценки новизны изобретения определялся с учетом условия – «неопределенный круг лиц», под которым понимались лица, которым сущность изобретения стала известна не в связи с их служебным положением (не имеющие отношения к созданию изобретения, его оценке, испытанию, составлению технической документации, оформлению заявки, экспертизе и т.п.).

Понятие «область техники» при установлении эквивалентности признаков не раскрыто в нормах ГК РФ, и было бы ошибочным их приравнивать одно к другому как якобы тождественные по содержанию. Можно полагать, что понятие «область техники» по содержанию уже, чем понятие «уровень техники», включающий возможность использования при определенных условиях сведений из поданной заявки на изобретение или из описания запатентованного изобретения, публикация о котором еще не осуществлена в официальном бюллетене. Можно также полагать, что известность

признака в «области техники», в отличие от известности признака в «уровне техники», подразумевает известность именно материального (вещного) эквивалента как признака, проявляемые свойства которого уже известны, описаны в справочной и аналогичной ей технической литературе и не предполагают домыслов о тех свойствах, которые хотя объективно и присущи объекту, но до определенного времени не известны (не выявлены).

Если закон не столь однозначен в этой части, то в более сложных случаях неминуемо его различное толкование в судах, а вот этого желательно избежать.

Наглядным примером будет рассмотрение эквивалентности признаков на таком примере как кислотный электролит для аккумуляторной батареи, получаемый смешением концентрированной кислоты с водой, но водой именно дистиллированной, т.к. если использовать воду из-под крана, аккумулятор выйдет из строя, и тому будут способствовать ионы солей, находящиеся в водопроводной воде.

В данном случае вода дистиллированная и вода водопроводная не являются эквивалентными признаками в отношении такого уровня техники как электролиты кислотные для аккумуляторов по той причине, что их нельзя заменить в аккумуляторе с равнозначным техническим эффектом, и в то же время обе разновидности воды будут рассматриваться как эквивалентные для мойки улиц и т.п.

Как правило, определяющим в оценке признака, который рассматривается как эквивалентный, является **оценка технического результата (эффекта)**, который будет проявляться в продукте в случае замены одного признака на другой.

Если заменяющий признак проявляет или придает продукту новое техническое свойство, он не может рассматриваться как эквивалентный при констатации нарушения прав патентообладателя. Подтверждением сказанному может служить наличие собственного патента, который выдан на изобретение, отличительным признаком которого является именно тот самый, заменяющий признак. При этом следует учитывать, что наличие собственного более позднего патента с признаком в виде узкого интервала величин, не позволяет тем не менее использовать данное изобретение, не получив разрешения (лицензии) от правообладателя старшего патента, чей патент перекрывает по объему прав второе изобретение.

Законодатель урегулировал разрешение подобных столкновений **механизмом принудительного лицензирования**, изложенным в п. 2 ст. 1362 Кодекса, и под **«важным техническим достижением»** как основанием для предоставления принудительной лицензии, должен пониматься тот новый технический результат, который достигнут вторым изобретением в сравнении с более ранним изобретением, при использовании которого получение такого технического результата даже не предполагалось.

Принимая ту или иную позицию российской доктрины эквивалентов, всегда следует помнить ее предназначение, то, ради чего она появилась в патентном праве.

В любом случае доктрина эквивалентов не должна рассматриваться как *дежурный правовой инструмент* исправления ошибок, допущенных при составлении патентной формулы (такое мнение также существует).

Изначально качественный анализ созданного технического решения, учет известного уровня техники в полном объеме и четкое составление патентной формулы, это не только залог дальнейшего успеха, но и минимизация необходимости последующего применения доктрины эквивалентов в спорах о нарушении патентов.

Учитывая важность правильного применения доктрины эквивалентов в российской судебной практике, не будет лишним перечислить некоторые известные ее постулаты, на которые опираются специалисты при подготовке исковых заявлений в суд, и о которых постоянно ведутся дискуссии в российских печатных изданиях.

Эквивалентность применительно к определению объема прав - это признание того, что, по меньшей мере, одно из входящих в совокупность технических средств (признаков), используемых для решения поставленной изобретателем задачи и указанных в патентной формуле, может быть заменено известным другим, при этом конечный результат остается тем же и принцип или путь решения поставленной задачи сохраняется неизменным. Если совокупность указанных условий не выполняется полностью, применение доктрины эквивалентов становится невозможным, и обратное может привести к парадоксальной ситуации, когда замена признаков из патентной формулы на «эквивалентные» приведет к исчезновению того изобретения, которое было признано патентоспособным, и объем предоставленного исключительного права будет необоснованно расширен, т.к. в него войдут ранее известные объекты, входящие в известный уровень техники. Область применения доктрины эквивалентов ограничивается такими заменяемыми признаками, вместе с которыми изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области – перестает соответствовать новизне и/или изобретательскому уровню.

В самом общем виде технически эквивалентными средствами считаются такие средства, которые на определенный период времени известны специалисту в конкретных областях как выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом.

Определенный период времени может определяться как:

- время до даты подачи заявки;
- время до даты совершения потенциального правонарушения;
- время до даты публикации сведений по поданной заявке;
- иной период времени.

В Кодексе применено второе условие, и его следует неукоснительно соблюдать.

При установлении факта использования изобретения корректно вести речь о технически эквивалентных *средствах*, а не *признаках*, т.к. под средством всегда понимается материальный (вещный) объект, а под признаком в патентной формуле - его словесное логическое описание.

Нарушение всегда устанавливается в отношении введенной в гражданский оборот продукции, т.е. технического средства, а не гипотетических объектах, существующих или в воображении, или на бумаге, на которой будущий объект, не являющийся пока техническим средством, описывается словесными признаками.

Тем не менее, если учитывать вышеизложенное пояснение, допустимо технически эквивалентные средства и технически эквивалентные признаки рассматривать практически с одинаковых позиций. Не будем ломать устоявшиеся патентоведческие обороты речи, если они не мешают по существу.

Из вышеизложенного, со всей очевидностью следует, что не могут рассматриваться как эквивалентные средства (признаки), отличающиеся только терминологически; сравниваемые средства должны отличаться одно от другого присущими им техническими характеристиками (формой выполнения, составом, электрическими или кинематическими связями, материалом и т.д.).

Например, если одно режущее средство охарактеризовано как имеющее форму квадрата, а другое такое же режущее средство охарактеризовано как имеющее форму прямоугольника с равными сторонами, ни о какого сравнения по эквивалентности проводить не надо, т.к. между понятием «квадрат» и понятием «прямоугольник с равными сторонами» стоит знак равенства.

Понятие «эквивалентный признак» относится к патентному праву. В технике в подобной ситуации говорят о «взаимозаменяемости» материальных конструктивных средств. Эквивалентность в технике используется как оценочная характеристика, например, **тритиловый эквивалент** — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола, выделяющем при взрыве равное количество энергии. Приведенные терминологические уточнения будем учитывать при дальнейших рассуждениях. Основные положения доктрины эквивалентов можно сформулировать следующим образом:

1) эквивалентные средства характеризуются тем, что при использовании в различных областях техники сохраняют свою взаимозаменяемость;

2) доктрина эквивалентов не применяется для расширенного толкования объема прав в отношении тех признаков, которые с согласия заявителя были исключены из патентной формулы при оценке патентоспособности изобретения;

3) заменяющий элемент не признается эквивалентным признаком, если изобретение в таком сочетании признаков перестает отвечать условиям патентоспособности (не соответствует новизне или изобретательскому уровню);

4) не признается эквивалентным признаком заменяющий элемент, если он является новым, обеспечивает в конкретном устройстве получение нового полезного технического результата, не достигаемого при применении заменяемого по патентной формуле признака, и может рассматриваться как признак нового изобретения;

5) эквивалентным признаком может считаться новая совокупность признаков, которая отличается от приведенной в патентной формуле отсутствием признака, если исключение признака не влияет на технический результат, определяющий сущность изобретения;

6) эквивалентная замена может рассматриваться в отношении любых признаков, независимо от их разнесения по частям патентной формулы;

7) эквивалентная замена признаков анализируется по результатам неочевидности свойств, приобретаемых при такой замене объектом техники в целом;

8) изменение количественных признаков, например, количества ингредиентов вещества, оценивается как эквивалентная замена признака при условии сохранения неизменности конкретного назначения объекта техники и достижения того же технического результата;

9) не признается эквивалентной замена единственного отличительного признака, обусловившего признание патентоспособности запатентованного изобретения;

10) не признается эквивалентной замена признаков в патентной формуле -«применение известного объекта по новому назначению», на признаки, известные в другой области техники.

Техническая эквивалентность средств не всегда свидетельствует о том, что они (эквивалентные технические средства) должны рассматриваться как эквивалентные признаки, определяющие правовой объем по патентной формуле.

В этой ситуации не может быть прямолинейной зависимости.

Рассмотрим пример условной формулы патента.

«Велосипедное колесо, характеризующееся тем, что ступица связана с ободом спицами, покрытыми защитным полимерным составом (далее раскрывается состав по компонентам)».

Можно ли считать эквивалентной замену защитного полимерного покрытия оригинального состава на известное защитное хромированное покрытие, если исходить из условия, что хромированные защитные составы для велосипедных спиц действительно известны?

С позиции техники - да, с позиции патентного права - нет.

Если признать факт эквивалентной замены признака имеющим место, то следует признать и факт использования такого патента.

Но ведь практически все известные велосипедные спицы хромированы.

Если полимерное покрытие имеет оригинальный состав, оно не может входить в известный уровень техники, и патент будет действовать, но, несмотря на эквивалентность функций обоих покрытий (защита поверхности велосипедных спиц), они (покрытия) будучи технически эквивалентными средствами не должны рассматриваться с позиции патентного права как «эквивалентные признаки», расширяющие объем правовой охраны.

2.8.1. Технические и патентноправовые эквиваленты. В работе О. Кузьминой представлен обширный анализ критериев и объема патентной охраны по законодательству Германии, и в отношении деления эквивалентов на технические и патентноправовые представлены мнения немецких специалистов, проработавших этот вопрос в Германии многие десятки лет назад. В названной работе отмечено, в частности, следующее (представлены объединенные извлечения):

«В отношении определения и правового значения понятия «эквиваленты» существовали самые разнообразные мнения. Эдуард Раймер указывает, что, несмотря на эти различия у всех авторов имелось общее мнение о разделении эквивалентов на

технические и патентноправовые. Техническими эквивалентами называли такие средства, которые в целом признаны средствами функционально равнозначного действия. При этом важно, совпадает ли их основная функция. Патентноправовые эквиваленты, в отличие от технических, применяются не для любых заменяющих средств, а пригодны лишь для использования только в одном конкретном изобретении для замены признака. Теория эквивалентов Ф. Линденмайера внесла ясность в ранее существовавшие разногласия специалистов в отношении формулировки и применения понятия «эквивалент». Патентноправовые эквиваленты - это средства в смысле охраны изобретения, которые в правовом понимании равноценны при наличии конкретного сочетания признаков, в совокупности приводящих к выполнению той же задачи. Из этого следует, что патентноправовые эквиваленты всегда рассматриваются только в отношении конкретного случая. Следует сказать, что технические и патентноправовые эквиваленты совпадают не всегда. В отдельных случаях это могут быть:

- а) эквиваленты как технические, так и патентноправовые,*
- б) только технические, без патентноправовых,*
- в) только патентноправовые, без технических.*

Технические эквиваленты были практикой Имперского суда отнесены к области охраны непосредственного предмета изобретения. Итак, при выдаче патента, нарушении патента и признании патента недействительным недостаточно установить наличие технических эквивалентов - это лишь начальная стадия. В дальнейшем технические эквиваленты могут распространить действие патента на патентноправовые эквиваленты.»

Оценить эквивалентность признаков не представится возможным или будет весьма затруднено, если в формуле объем прав не будет раскрыт ясно.

2.8.2. Доктрина эстоппель. Под доктриной *эстоппель* понимается процессуальный принцип в праве, согласно которому сторона спора утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих притязаний (напр., в силу состоявшегося ранее судебного решения); именуется также как «запрет на довод». Данный принцип заимствован из английского общего права и широко применяется в судебной правоприменительной практике многих зарубежных стран и, в том числе, при судебном рассмотрении споров о нарушении патентов, когда необходимо установить пределы распространения доктрины эквивалентов, особенно в отношении тех притязаний по патентной формуле, которые были отклонены во время оценки патентоспособности изобретения. Тем не менее, отметим, что принцип *эстоппель* в патентном праве имеет более широкое толкование, и под ним понимается в т.ч. лишение лицензиата права оспаривать действие патента на изобретение, на использование которого он приобрел лицензию у патентообладателя.

Эстоппель не является отдельной нормой патентного права, применяется за рубежом одновременно с доктриной эквивалентов и находит широкое отражение в различных судебных обзорах и рекомендациях, подготовленных высшими судебными инстанциями для единообразного толкования правонарушений. Примером таких

рекомендаций может служить издаваемый Верховным народным судом Китая сборник «Судебные интерпретации рассмотрения споров о нарушении патента», в статье 7 которого рассматриваются вопросы применения принципа *эстоппель*.

Эстоппель основан на анализе сведений из досье заявки (анализ переписки между экспертизой и заявителем) и причин, по которым произошли изменения патентных притязаний, вошедших в выданный патент, или причин, позволивших сохранить выданный патент, и не позволяет патентообладателю отказаться от своих утверждений и доводов, послуживших основанием для уточнения патентных притязаний в целях получения патента или сохранения уже выданного патента при оспаривании его третьими лицами.

Эстоппель в первую очередь направлен на сохранение баланса между объемом предоставленных патентных прав и возможностью расширенного толкования данного объема прав с учетом доктрины эквивалентов и, в то же время, ограничения применения доктрины эквивалентов, если при этом происходит подмена патентоспособного изобретения на непатентоспособное, вытекающее из известного уровня техники. Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области – перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню.

В российской практике известен один, описанный в литературе, случай фактического использования доктрины *эстоппель*, когда после изменения патентной формулы патентообладатель, тем не менее, попытался распространить ее действие и на «выброшенный» из патентной формулы вариант полезной модели.

Апелляционная палата (предшественник Палаты по патентным спорам Роспатента) при рассмотрении возражения против патента на полезную модель № 573 «Аудиторная доска» установила, что вся совокупность признаков, приведенных в формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков, не нова, а вторая совокупность признаков, включающая данный альтернативный признак, соответствует условию патентоспособности «новизна».

На этом основании Апелляционная палата удовлетворила возражение против выдачи патента, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче патента с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того варианта исполнения полезной модели, новизна которого не была опорочена (вторая совокупность признаков с альтернативным признаком).

В дальнейшем обладатель патента «усеченной» по объему прав полезной модели попытался в судебном порядке предъявить претензии к третьим лицам с указанием в исковом заявлении на эквивалентность признаков, которые, были исключены из формулы патента, но именно с которыми третьи лица выпускали аналогичные изделия.

Таким образом, обладатель патента на полезную модель попытался распространить объем исключительного права на тот вариант исполнения полезной модели, который не соответствовал условию патентоспособности «новизна». В данном случае суд

совершенно справедливо не признал иск обоснованным, т.к. такое расширенное толкование объема прав приводило к охвату ранее известных изделий, выпускавшихся задолго до даты приоритета полезной модели, и на основании известности которых объем прав по патенту был заужен.

Иная ситуация, когда принцип *эстoppel* не был принят во внимание, имела место при рассмотрении судебного спора об использовании изобретения «Фиточай» по пат. РФ № 2178649, независимый пункт формулы изобретения которого изложен в следующей редакции:

«Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40-70% лепестков гибискуса и 20-35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1-40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%.»

Признавая правонарушение со стороны ответчика, суд не принял во внимание так называемую историю файла заявки по выданному патенту, в которой находились экспертные документы с оценкой конкретных признаков, обусловивших признание изобретения патентоспособным в сравнении с известным уровнем техники.

Такую оценку, еще до рассмотрения спора о правонарушении в суде, дала Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения, в котором была сделана попытка аннулировать патент. Тогда, решением от 15.03.2007 г. Палата по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении возражения, отметив следующее:

«Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.

Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3 %) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40-70%, кассия (сенна) 20-35%)». Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента».

Однако, при рассмотрении спора в суде об использовании изобретения, мотивы решения Палаты по патентным спорам, послужившие основанием для сохранения патента, не были приняты во внимание при использовании доктрины эквивалентов, на основании которой суд признал правонарушение.

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно-биологической экспертизы установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем

"RED-SLIM TEA", производимым ответчиком, состоит в использовании первым в своем составе чая лепестков гибискуса, а вторым - фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса.

Указанные различия расценены экспертом, проводившим судебно-патентоведческую экспертизу, как не позволяющие судить об идентичности продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и распространяемого ответчиками.

Суд кассационной инстанции отметил, что вывод эксперта о различии понятий «лепестки гибискуса» и «чашелистики и листочки подчашия гибискуса» опровергается иными собранными по делу доказательствами. Хотя весьма любопытно, как можно доказать равенство указанных понятий между собой, когда они имеют совершенно различные значения, если обращаться к профессиональным справочникам по ботанике и растениеводству.

Парадокс (по моему мнению) данного утверждения состоит в том, что еще в решении от 15.03.2007 г. Палаты по патентным спорам действительность патента сохранена на основании того, что в более ранних источниках информации раскрыто использование составов чаев, включающих иные признаки, а именно - цветки гибискуса или соцветия гибискуса, а не лепестки гибискуса, входящие в качестве признаков в патентную формулу рассматриваемого изобретения.

Суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что:

«содержание в чае "RED-SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая».

Каким образом можно судить об эквивалентности *содержания* (в контексте – количественные признаки), если *содержимое* (в контексте – качественные признаки) различно, понять невозможно.

Сложно, не видя всех документов по делу, судить о корректности применения доктрины эквивалентов, но нельзя не обратить внимание на следующее.

Содержание конкретных понятий в любой отрасли знания определяется соответствующими профессиональными справочниками, а не заключениями экспертов или мнениями судей. Из справочников по растениям следует, что лепестки, чашелистики и листочки подчашия не являются обозначениями одних и тех же частей растения, а потому никак не могут являться по содержанию одним и тем же понятием.

Суд не принял во внимание, что чай с использованием фрагментов именно чашелистиков и листочков подчашия гибискуса использовались задолго до приоритета изобретения по патенту № 2178649, и объем предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные признаки чаев. Более того, при рассмотрении спора о действительности патента именно указанная разница в используемых частях растений обусловила сохранение патентоспособности изобретения. Последнее уже должно по принципу *эстoppel* исключать возможность применения

доктрины эквивалентов для толкования объема прав в сторону такого его расширения, в которое попадают ранее известные продукты.

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий издал в 1979 г. обязательные для применения Инструктивно-методические материалы «Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации».

В названном Порядке в пункте 4.12. «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

«4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами).

4.13.(2) Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения известны в данной области (Инструкция, п. 24).

4.13.(3) Неправомерным является эквивалентная замена единственного отличительного признака, указанного в формуле изобретения. Замена единственного отличительного признака, обусловившего признание заявленного технического решения существенно новым, другим техническим решением, не является эквивалентной заменой, в связи с тем, что сводит объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения.

4.13.(4) Эквивалентная замена признаков, указанных в формуле изобретения на применение, не распространяется на основное изобретение, которое использовано автором изобретения на применение, как известное в другой области техники».

Особо акцентируем внимание на содержании п. 4.13.(3), которое по существу пересекается с изложенным в статье Interpretation of Patent Claims - Influence of Prior Art and the Knowledge of the Skilled Person for the Scope of Protection, Dr. Jochen Pagenberg, Attorney-at Law, Munich, в которой в отношении ограничения применения доктрины эквивалентов, сказано следующее:

«3. Дело "Формитайна" - Доводы защиты против Патентов-аналогов

В деле "Формитайна", решение по результатам рассмотрения которого считается в настоящее время принципиально новым и прецедентным, Суд подтвердил, что Статья 14 Закона от 1981 г., соответствующая Статье 69 Европейской Патентной Конвенции (подписанной в г. Мюнхен в 1973 г.), охватывает также и

эквиваленты, однако, невзирая на это, Верховный Суд **ограничил** применение этой теории следующим принципом: Доводы защиты о том, что вариант выполнения, который, якобы, является аналогом, не будет патентоспособным в результате известного уровня техники, допустимы.

Иными словами: Ответчик может приводить доводы о том, что аналогичный элемент, хотя он и может попадать в сферу защиты патента, если он сам по себе не образует патентоспособное изобретение, не может полагаться на нарушение.

Смысл этой концепции, которая находит свой аналог в США в деле Уилсона, и в Великобритании известно как аргументация ответчика по иску Жилетт, проистекает из законодательства о конкуренции, которое не позволяет, чтобы известный уровень техники изымался бы из публичного права и защищался бы патентным правом.

Эта аргументация ответчика по иску, которая была известна в более ограниченном смысле как "защита бесплатного существующего уровня техники", может возникнуть только в судебном разбирательстве по делу о нарушении прав, если оспариваемый пример осуществления не является буквальным нарушением, но представляет собой эквивалентное использование. Идеей Формштайна, исходя из вышеизложенного, является охват защиты, включающий в себя определенный уровень развития между известным уровнем техники и изобретением, описанным в формуле изобретения, которое исключено из числа возможных аналогов, поскольку оно не будет представлять собой патентоспособное изобретение по сравнению с тем, которое уже известно. На основе различных задач, стоящих перед судом при определении недействительности, с одной стороны, и нарушения, с другой стороны, доводы защиты о том, что данный пример осуществления не является патентоспособным изобретением с учетом предварительного уровня техники, и поэтому не представляют собой нарушения патентных прав, не является приемлемым в случае идентичного использования изобретения».

Нет правовых препятствий для применения в современной российской судебной практике накопленного в СССР и за рубежом опыта в толковании и использовании доктрины эквивалентов, и будем надеяться, что она будет активней применяться российскими судами. Например, Девятый Арбитражный Апелляционный Суд в своем постановлении от 28 февраля 2012 г. № 09АП-749/2012-ГК по делу № А40-61605/11-12-522, при рассмотрении спора об использовании изобретения по пат. РФ № 2262324, отметил, что «применение экспертом Инструкций, утративших свое действие, вызвано необходимостью пояснения понятия "эквивалентный признак", поскольку ни один из действующих нормативных документов не раскрывает данное понятие, следовательно, данный довод не может выступать доказательством необъективности результатов экспертного исследования».

Если в патентной формуле указывается на использование только одного из известных средств, и именно в этом состоит новизна изобретения, то объем прав не может быть расширен на основе теории эквивалентов.

компания "КОМБИОТЕХ") к компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (далее - компания "Серум Инститьют оф Индия"), имеющей представительство на территории Российской Федерации в г. Москве, о признании незаконным использования ответчиком без согласия патентообладателя изобретения, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации № 2238105, осуществляемого в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению названной вакцины, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. № 01-11.2-06; об обязанности ответчика прекратить нарушение исключительных прав истца на указанное изобретение и запрещении использовать любым способом изобретение без согласия патентообладателя (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд установил:

решением от 28.06.2010 Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Постановлением от 11.01.2011 Девятого арбитражного апелляционного суда, решение суда первой инстанции отменено, исковые требования компании "КОМБИОТЕХ" удовлетворены.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 19.05.2011 оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора судебных актов заявитель просит отменить постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение единообразия в применении и толковании норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что он не использует изобретение истца, поскольку при производстве вакцины рекомбинантной против гепатита В использует по лицензионному договору патенты США и Германии 1994, 1995, 1999, 2001 и 2002 годов, принадлежащие компании "Rhein Biotech GmbH" (Германия). Заявитель полагает, что в вакцине, производимой его компанией, не используются признаки изобретения компании "КОМБИОТЕХ", приведенные в независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к штаммам дрожжей. Кроме того, по мнению заявителя, он не совершал действий, которые согласно российскому законодательству могут свидетельствовать об использовании изобретения истца.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, компания "КОМБИОТЕХ" является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение - рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, охраняемое по патенту Российской Федерации RU 2238105 с датой приоритета изобретения от 14.03.2003.

В качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к рекомбинантной вакцине для профилактики вирусного гепатита В, содержащей эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающееся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw полученный путем культивирования штамма дрожжей *Pichia angusta* VKPMY-2412, или HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей *Pichia angusta* VKPM Y-2924D.

Компания "Серум Инститьют оф Индия Лтд." с 2000 года производит на территории Индии вакцину вирусного гепатита В рекомбинантную (рДНК) на основании лицензионного договора от 08.09.1999, заключенного между правопреемником компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (лицензиат) и немецкой компанией "Rhein Biotech GmbH" (лицензиар). Согласно этому договору лицензиат производит поверхностный антиген гепатита В (HBsAg) подтипа adw из штамма *Hansenula Polimorpha* с использованием ноу-хау и принадлежащих лицензиару патентов (европейский патент EP 0299108 B1 от 18.05.1995, аналог - патент США US patent 5389 525 от 14.02.1995; патент ФРГ DE 19918619 от 23.04.1999, аналоги - европейский патент EP 1088076 (A1) от 04.04.2001 с приоритетом от 23.04.1999 и патент США US patent 6428984 от 06.08.2002 с приоритетом от 23.04.1999).

Вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) (суспензия для внутримышечного введения, 20 мкг/мл) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." зарегистрирована 19.01.2006 Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития в Государственном реестре лекарственных средств за номером ЛС-001140 в соответствии с Федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах".

Согласно инструкции по применению, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2006 № 01-11.2-06, вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК), производимая компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд.", содержит очищенный поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), полученный путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток *Hansenula polymorpha*, в которые встроен ген антигена (HBsAg). Продуцируемый клетками дрожжей поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) очищается физико-химическими методами в несколько этапов и адсорбируется на алюминия гидроксиде, консервант - тиомерсал. Вакцина представляет собой гомогенную суспензию белого с серым оттенком цвета, без видимых посторонних включений, при отслаивании разделяющуюся на 2 слоя: верхний - бесцветная прозрачная жидкость, нижний - белый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

На основании договоров, заключенных с российскими компаниями, в частности Контракта № EXP/EPID/01-2007 от 15.03.2007, подписанного между компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС", ответчик поставлял указанную вакцину покупателю, что не отрицается им.

Компания "КОМБИОТЕХ" полагая, что ее исключительные права на изобретение по патенту № 2238105 нарушены действиями компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд."

по введению названной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации, предложению ее к продаже, продаже и хранению, обратилась в суд с иском о защите исключительных прав.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно пункту 2 названной статьи использованием изобретения считается в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Судом первой инстанции в рамках рассматриваемого дела определением от 19.10.2009 была назначена комплексная патентно-техническая экспертиза. Перед экспертами судом был поставлен вопрос о наличии в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте № 2238105 формулы изобретения, либо признака эквивалентный ему, ставший известным в области техники до 19.01.2006. Для проведения экспертизы в распоряжение экспертов были предоставлены: патент и описание изобретения к патенту РФ № 2238105 "Рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В (варианты); вакцина гепатита В рекомбинантная (pДНК) производства компании ответчика с сопутствующей

документацией; вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная (рДНК) производства компании "Комбиотех", изготовленная по патенту № 2238105.

Согласно тексту экспертного заключения от 23.11.2009, сведения, изложенные в инструкции по применению вакцины ответчика, позволили экспертам без дополнительного химического анализа установить состав компонентов лекарственного средства, способ его действия и провести сопоставительный анализ вакцин. Эксперты сравнили каждый признак, приведенный в формуле изобретения истца, и признаки, описывающие вакцину ответчика, изложенные в инструкции по ее применению, и пришли к выводу об использовании в вакцине ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы изобретения истца.

Суд первой инстанции руководствуясь положениями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследовал экспертное заключение наряду с другими представленными доказательствами, но не согласился с выводами, изложенными в нем. При этом повторная или дополнительная экспертиза не назначались.

Суд первой инстанции на основании представленного ответчиком нормативного документа НД 42-13956-05, одобренного решением фармацевтической экспертной группы ФГУ "НЦ ЭСМП" Росздравнадзора от 16.12.2005 (протокол № 35), в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток *Hansenula Polymorpha* К-3/8-1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита В (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца штамма, признал, что один из признаков формулы изобретения истца не используется ответчиком при производстве вакцины.

Суд исходил также из того, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta* (*Hansenula Polymorpha*).

Кроме того, суд также признал, что введение спорной вакцины в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось российскими компаниями, а не ответчиком. Доказательства того, что ввоз, предложение к продаже, продажа и хранение указанной продукции на территории Российской Федерации осуществлены ответчиком, по мнению суда, истцом не представлены.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции.

С целью установления факта использования в вакцине, производимой ответчиком, изобретения истца судом апелляционной инстанции определением от 30.09.2010 была назначена повторная комплексная судебная патентно-техническая экспертиза, которая подтвердила выводы первоначальной экспертизы от 23.11.2009 об использовании в продукте ответчика, всех, **за исключением одного**, признаков указанных в формуле изобретения истца. При этом для проведения указанной экспертизы была также

предоставлена новая Инструкция по применению вакцины против гепатита В рекомбинантной (pДНК), суспензия для внутримышечного введения, производства компании ответчика, утвержденная Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 13.04.2010 № 01-11/66-10, в которой были уточнены характеристики штамма дрожжей, используемого при производстве вакцины ответчика. **Однако для экспертов остался спорным вопрос об эквивалентности одного из признаков независимого пункта формулы изобретения**, в результате чего в суд апелляционной инстанции были представлены два экспертных заключения от 26.10.2010: одно, выполненное экспертом Тарантулом В.З., утверждавшим, что в вакцине ответчика использованы все признаки, приведенные в независимых пунктах изобретения, и другое - совместное заключение экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А., которыми сделан вывод о неиспользовании одного признака.

С учетом выводов эксперта Тарантула В.З. по поставленным вопросам, суд апелляционной инстанции признал, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения по патенту № 223105, то есть изобретение истца используется в спорной вакцине ответчика.

Исходя из того, что вакцина, производимая ответчиком, зарегистрирована Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития, что между ответчиком и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС" был заключен Контракт № EXP/EPID/01-2007 от 15.03.2007 на поставку названной вакцины в Россию, суд апелляционной инстанций признал, что ответчик предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации вакцину гепатита В (pДНК) собственного производства.

Поскольку право на использование патента истца у ответчика отсутствует, соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось, суд апелляционной инстанции удовлетворил искивые требования.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции.

Вместе с тем, судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Компания "КОМБИОТЕХ", обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывала на то, что в изобретении используются новые, ранее не известные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Эти возражения против патента были мотивированы несоответствием патента признакам "новизна" и "изобретательский уровень" вследствие известности патентов, используемых компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." для производства своей вакцины. Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности. При этом оценивалось наличие "мировой новизны" изобретения, поскольку сведения, входящие в уровень техники, которые проверялись экспертами, не ограничены какими-либо территориальными рамками. Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

При таких обстоятельствах, вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту № 2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки изобретения, противоречат решению Роспатента о регистрации изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что нарушает принцип правовой определенности.

Кроме того, следует согласиться с выводами суда первой инстанции о том, что поставка ответчиком товара в Российскую Федерацию осуществлялась на условиях СІР Moscow Международных правил толкования торговых терминов "Инкотермс 2000".

Согласно указанным условиям поставки в обязанности компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (поставщика) входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории Индии. При этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику. Действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию Российской Федерации осуществляются покупателем (российская компания). Других доказательств совершения ответчиком действий по ввозу, предложению к продаже, продаже и хранению указанной продукции на территории Российской Федерации истцом не представлено.

Pichia angusta VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D. При этом, как уже говорилось выше, дрожжи *Pichia angusta* VKPM Y-2412 позволяют добиться более высоких уровней синтеза и существенно важным является то, что в штамме-продуценте нарушен ген MOX, под контролем регуляторных областей (промотора) которого находится рекомбинантный ген, кодирующий антиген».

По сути, в решении Палаты по патентным спорам, сохранившей патент РФ 2238105, сказано о том, что сравниваемые штаммы (по патенту и из противопоставленных ссылок) обеспечивают **разный** технический результат, что не позволяет в дальнейшем, при рассмотрении спора о правонарушении, рассматривать эти известные до даты приоритета патента штаммы уже как эквивалентные признаки, т.к. одним из условий признания признака эквивалентным является достижение сравниваемыми признаками одного и того же технического результата.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поддержала решение суда первой инстанции о том, что новизна и изобретательский уровень изобретения по патенту истца согласно действующему в Российской Федерации законодательству определяется именно использованием ранее неизвестного штамма и правовая охрана по данному патенту не распространяется на иные вакцины, полученные с использованием других штаммов, относящихся к таксономическому виду *Pichia angusta* (*Hansenula Polymorpha*).

В статье я поднимал вопрос о необходимости использования российскими судами доктрины *эстоппель* при установлении использования изобретений с учетом замены признаков из формулы изобретения на эквивалентные. Высказанное в данной статье было подвергнуто критике со стороны проф. Еременко В.И., в статье которого по данному поводу сказано следующее:

«Вместе с тем принцип «эстоппель» находит применение и в других отраслях права или правовых институтах, в том числе и в патентном праве. Как известно, российское гражданское законодательство не содержит нормы, закрепляющей принцип «эстоппель», впрочем как и патентные законодательства других государств-участников ЕАПК.

Однако это обстоятельство не мешает некоторым авторам надеяться на то, что доктрина эквивалентов «будет применяться российскими судами с учетом доктрины эстоппель так же, как это делается в судах цивилизованных стран». Следует напомнить уважаемому автору, что в судах цивилизованных стран та или иная доктрина применяется при условии достаточных на то правовых оснований: либо при наличии действующей нормы позитивного права (в странах континентального права, в том числе и в России), либо при наличии соответствующего прецедента, если какие-либо отношения не урегулированы законом (в странах англо-саксонского права). Вполне очевидно, что и в России принцип эстоппель не может быть применен в судах без внесения соответствующего изменения в закон».

Не знаю, почему оппонент не обратил внимание на отмеченное в моей статье:

«В российской практике известен один, описанный в литературе, случай фактического использования доктрины эстоппель, когда после изменения патентной формулы патентообладатель, тем не менее, попытался распространить ее действие и на «выброшенный» из патентной формулы вариант полезной модели».

Применяя положения «доктрины эстоппель», российскому суду совершенно нет необходимости упоминать при этом, что решение суда обусловлено наличием в российском законодательстве нормы права под названием «эстоппель». Суд применил положения доктрины «эстоппель» применительно к толкованию действующей нормы права российского законодательства, относящейся к «доктрине эквивалентов».

Если применять логику оппонента, то и именование оппонентом названия своей статьи как «О применении теории эквивалентов в рамках Евразийской патентной системы», также неуместно, т.к. никакого упоминания о «теории эквивалентов», равно как и «доктрины эквивалентов» Евразийская патентная система, начиная от Евразийской патентной конвенции и заканчивая инструкциями и правилами к ней, не содержит.

Вряд ли имеет смысл сводить суть поставленных мною вопросов в плоскость, выбранную оппонентом. Как будет показано далее, мнение оппонента о неприменимости положений доктрины «эстоппель» российскими судами, ошибочно, и свидетельством тому является разрешение патентного спора по российскому пат. № 2238105, но об этом подробно будет сказано чуть позже при анализе содержания Определения Президиума ВАС РФ от 3 ноября 2011 г. № ВАС-11025/11.

Подчеркну, что мотивация данного Определения Президиума ВАС РФ будет бесспорным «прецедентом», и это несмотря на то, что, пользуясь терминологией оппонента, *«некоторые авторы» полагают, что в российской судебной практике не применяется и не может применяться «прецедентное право».*

Можно полагать, что теперь уже никто в российском правоприменении не посягнет на один из постулатов ограничения доктрины эквивалентов, который в зарубежной практике сформулирован кратко следующим образом:

«Любое заявление, недвусмысленно ограничивающее объем притязаний, сделанное заявителем или патентовладельцем в ходе процедур в связи с выдачей или продлением срока действия патента, должно быть принято во внимание при определении объема охраны, в частности, когда такое ограничение было сделано в ответ на противопоставление известного уровня».

2.8.3. Роль судебного прецедента в России

В статье «Прецедентное право: теперь и в России», автор Александр Верещагин - доктор права (Эссекский университет, Великобритания), член комиссии по совершенствованию правосудия Ассоциации юристов России, пишет следующее.

«Роль судебного прецедента обсуждается среди юристов уже десятилетиями, однако по-прежнему окутана таким множеством мифов, что постороннему человеку нелегко понять, о чём, собственно, речь. Профессионально занимаясь этой темой в течение 10 лет, попробую развеять важнейшие мифы (хотя, говоря по правде, сильно сомневаюсь в успехе – уж больно глубоко засели они в нашем сознании).

Миф первый и главный. *Россия не является страной прецедентного права. Оно характерно лишь для англосаксонских стран.* Этот тезис крайне далёк от действительности, она на порядок сложнее. Роль законодательства в англосаксонских странах колоссальна и вряд ли уступает роли его в РФ и странах континентального права (Германии, Франции и др.). Обязанность же судов следовать прецедентам не установлена в Англии и США никаким законом или конституцией – это лишь обычай, который воспринимается всеми как нечто само собой разумеющееся: если суд однажды так решил, то понятно, что и в другом сходном деле он тоже должен так решить. Иное означало бы, что право применяется непредсказуемым образом и неодинаково по отношению к разным лицам. Точно так же обстоит дело в России и практически всех континентальных странах – с тем отличием, что там слово «прецедент» суды стараются не употреблять. **Но отсутствие слова не означает отсутствие явления.** Единственная разница с англосаксонскими странами – там некоторые отрасли права (главным образом, гражданского) изначально регулируются в основном прецедентами. Однако ничто не мешает законодателю заменять их регулирующими актами, что во многом и происходит.» Как это не покажется странным для оппонента, но позицию «других авторов» занял и Конституционный Суд Российской Федерации, который, не упоминая слов «прецедентное право», по сути сказал именно об этом в своем Постановлении от 21 января 2010 г. № 1-П, извлечение из пункта 3.1. которого приведено ниже.

«Вытекающее из статьи 127 Конституции Российской Федерации правомочие Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать разъяснения по вопросам судебной практики направлено на поддержание единообразия в толковании и применении норм права арбитражными судами и является одним из элементов конституционного механизма охраны единства и непротиворечивости российской правовой системы, который основан на предписаниях статей 15 (часть 1), 17, 18, 19 и 120 Конституции Российской Федерации и реализация которого в процессуальном регулировании обеспечивается установленной законом возможностью отмены судебных актов, в том числе в случае их расхождения с актами высшего суда в системе арбитражных судов Российской Федерации, дающими разъяснения по вопросам судебной практики.

Осуществление Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации этого правомочия объективно не может не основываться на вырабатываемых им правовых позициях, содержащих толкование разъясняемых положений законодательства. Отрицание права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации давать на основе обобщения судебной практики абстрактное толкование применяемых арбитражными судами норм права и формировать соответствующие правовые позиции означало бы умаление его конституционных функций и предназначения как высшего суда в системе арбитражных судов, - притом что он не вправе выходить за пределы своих полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации и федеральными конституционными законами, и вторгаться в компетенцию других органов государственной, в том числе судебной, власти».

Так что никто не может лишить российские суды права толковать применение действующих норм патентного права, в которых упоминаются эквивалентные признаки, с учетом тех положений и практики применения, которые именуется в других странах как «доктрина эстоппель». Именно таким образом формируется высокими судами соответствующая правовая позиция в отношении «эквивалентов». Еще раз акцентирую внимание, что речь идет не о применении «доктрины эстоппель» как некой, существующей в российском законодательстве позитивной нормы права, а как толковании действующей нормы права, приведенной в пункте 3 статьи 1358 ГК РФ и касающейся эквивалентных признаков.

Еще раз обратим внимание на ранее сказанное в статье:

«*Эстоппель* не является отдельной нормой патентного права, применяется за рубежом одновременно с доктриной эквивалентов и находит широкое отражение в различных судебных обзорах и рекомендациях, подготовленных высшими судебными инстанциями для единообразного толкования правонарушений. *Эстоппель* в первую очередь направлен на сохранение баланса между объемом предоставленных патентных прав и возможностью расширенного толкования данного объема прав с учетом доктрины эквивалентов и, в то же время, ограничения применения доктрины эквивалентов, если при этом происходит подмена патентоспособного изобретения на непатентоспособное, вытекающее из известного уровня техники. Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признаками, вместе с которыми изобретение продолжает отвечать условиям патентоспособности, а за пределами этой области – перестает соответствовать новизне или изобретательскому уровню».

Можно надеяться, что и в российском судебном правоприменении положения «доктрины эстоппель» при толковании использования изобретения с учетом эквивалентных признаков, найдут свое однозначное понимание и применение.

2.8.4. Требование ясности. Соблюдение требования ясности изложения объема прав в патентной формуле не говорит о том, что именно эксперты патентного ведомства в процессе оценки патентоспособности должны применять доктрину эквивалентов.

Хотя ранее такая практика существовала в СССР, но совершенно очевидно, что:

- оценка патентоспособности и установление факта использования изобретения (полезной модели) не имеют между собой ничего общего;
- применение доктрины эквивалентов осуществляется после того как патент выдан и, при этом, на предмет отнесения к эквивалентным признакам могут оцениваться реальные технические средства, появившиеся после выдачи патента.

Тем не менее, следует отметить, что механизм применения доктрины эквивалентов патентными экспертами в СССР в большей мере напоминал нынешнюю оценку «изобретательского уровня», а не установление факта использования изобретения.

Обратим внимание на упоминание в п. 3 ст. 1358 ГК РФ понятия – «эквивалентный признак», под которым может пониматься любой признак, включенный в патентную формулу. Однако доктрина эквивалентов может применяться в отношении таких признаков, которые представляют собой средство (элемент), который может быть

заменен на равноценное средство (элемент). Иные признаки, которые характеризуют взаимное расположение или количественное содержание, к средствам (элементам) как таковым не относятся; они характеризуют определенную связь между средствами и в отрыве от них не могут рассматриваться на предмет установления эквивалентности. Ранее применявшаяся доктрина эквивалентов учитывала данную особенность признаков, которые включены в патентную формулу и, поэтому в Инструкции о порядке выплаты вознаграждений было указано на то, что замена признается эквивалентной, если *средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты)*.

Интересное по аргументации решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд (пост. от 10 ноября 2010 г. № 09АП-20814/2009-ГК, 09АП-21282/2009-ГК, 09АП-22536/2009-ГК) по делу № А40-6987/08-5-70, в котором оценивались эквивалентные признаки, относящиеся к количественным признакам из формулы изобретения. Спор касался правонарушения по изобретению пат. РФ № 2262490, относящемуся к суперпластификаторам для бетона.

Суд первой инстанции назначил судебную патентно-техническую экспертизу, из заключения которой следует, что один из признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, не использован в продукте, а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов. Однако, суд первой инстанции, удовлетворяя иск, указал, что в продукте ответчика использованы все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, сделав ссылку на заключение других экспертов, что не соответствует материалам дела.

Из повторной судебной экспертизе в составе двух экспертов, назначенной апелляционным судом, следует, что не все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, использованы в продукте, а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов.

При этом по заключению одного из экспертов следовало, что все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, использованы в продукте "Супранафт", а массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в продукте "Супранафт" является эквивалентным признакам по патенту.

Суд апелляционной инстанции на основании заключения судебной экспертизы, пояснений экспертов, представленных сторонами пояснений по заключению судебной экспертизы, патента ответчика № 2342341, иных материалов дела, приходит к выводу об отсутствии использования всех признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом № 2262490, в продукте "Супранафт", а именно признака, представляющего собой массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов.

Из Технического регламента на производство продукта "Супранафт" следует, что массовое соотношение блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и

технических лигносульфонатов должно составлять 1:0,29, т.е. ниже показателей по патенту № 2262490.

В результате экспериментальных исследований эксперта К.И.Е. установлено, что данное соотношение фактически составило в продукте - 1:0,28, что также ниже показателей по патенту № 2262490.

Данная разница в показателях признака признана судом апелляционной инстанции существенной и не отнесена к эквивалентам на том основании, что ответчиком зарегистрировано изобретение, охраняемое по патенту № 2342341, в котором в качестве признака независимого пункта формулы изобретения, указано массовое соотношение блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов в пределах 1:0,28-0,32, что является показателями ниже, чем диапазон данного соотношения по патенту истца. Апелляционный суд принял во внимание также то, что имеются иные изобретения в области добавок к бетонам, в частности патент № 2377208, в котором массовое соотношение блок-сополимер полиметиленафталинсульфонатов и технических лигносульфонатов указано в пределах 1:0,10-0,30.

Апелляционный суд не принял заключение эксперта о наличии эквивалентов в отношении признака, характеризующего массовое соотношение, поскольку Роспатентом зарегистрированы несколько изобретений, различающихся именно данным признаком.

2.9. Российские и евразийские эквиваленты. Нельзя не отметить и долгое время существовавший парадокс в отношении применения доктрины эквивалентов на территории России в связи с параллельным существованием на ее территории двух патентных систем- российской и евразийской.

Доктрина эквивалентов, применяемая в отношении российского патента и евразийского патента, имела принципиально разное содержание и обеспечивает разное законодательное регулирование объема патентной охраны.

В соответствии с ранее действовавшим правилом 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, при определении объема правовой охраны, предоставляемой Евразийским патентом, «...принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет, - до даты приоритета изобретения, охраняемого евразийским патентом».

Фактически на территории России могли действовать патенты, толкование объема охраны которых с учетом доктрины эквивалентов принципиально различно, что вряд ли оправдано.

Можно понять недоумение российских судей, которым могли рассматривать спор о нарушении патентных прав по российским и евразийским патентам, особенно в случаях, когда двумя патентами, выданными Роспатентом и ЕАПВ защищены идентичные изобретения (что допускается статьей 1397 ГК РФ).

В настоящее время данное противоречие полностью устранено путем внесения изменений в Правило 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, и при установлении использования евразийского патента на территории России будет применяться та доктрина эквивалентов, которая принята в российском патентном праве.

Полная редакция Правила 12 с соответствующими изменениями представлена ниже:

«Правило 12. Толкование формулы изобретения при определении правовой охраны

(1) Формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом.

(2) В соответствии со статьей 10 Конвенции при определении объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.

При этом принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, а в случаях, допускаемых национальным законодательством Договаривающегося государства, и эквивалентные ему признаки.

[Новая редакция абзаца второго пункта (2) принята на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введена в действие с 1 января 2011 г.]

(3) Толкование формулы изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания.

При этом исключаются крайности как буквального (ограничительного) толкования формулы изобретения, так и расширительной ее интерпретации (с учетом всего описания и чертежей в целях выявления общей изобретательской идеи)».

2.10. Установление использования изобретений с математическими выражениями в патентной формуле. В формуле изобретения для отображения конкретных признаков могут быть использованы математические выражения, при этом форма представления математического выражения для характеристики того или иного признака, не регламентируется.

Признаки изобретения (известные и новые) могут характеризоваться математическим выражением (равенство, неравенство, система уравнений и т.п.) для отображения:

- соотношения размеров деталей узлов и механизмов;
- параметров процесса в целом или его отдельных операций;
- условий выполнения действий, в т.ч. условия, при которых действия должны быть совершены и каким образом;
- границ допустимой концентрации компонентов в веществе;
- геометрической формы деталей и т.д.

При установлении использования изобретения в контексте нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ, формула изобретения которого включает признаки, охарактеризованные математическим выражением, следует исходить из следующего.

Под использованием изобретения понимается использование признаков из независимого пункта формулы изобретения, независимо от того, в какой форме эти признаки изложены. Обратим внимание на следующее лаконично изложенное правило:

«Признаки формулы изобретения, выраженные математической зависимостью, будут считаться использованными, если конкретное значение физической величины (или соотношения величин) в изготовленном изделии, продукте или примененном способе, будут соответствовать тому значению, которое может быть получено из математической зависимости, указанной в формуле запатентованного изобретения».

При анализе таких формул изобретения необходимо всегда однозначно устанавливать – какие признаки включены в формулу изобретения, и только в отношении последних должны проводиться исследования на предмет их присутствия в конкретном продукте или процессе (способе). Перечень признаков, характеризующих тот или иной объект изобретения, хорошо известен.

Например, для характеристики способов в формуле изобретения используются, в частности, следующие признаки:

- родовое понятие, отражающее назначение способа;
- наличие действия (приема) или совокупности действий (приемов);
- порядок выполнения действий (приемов) во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий (приемов); режим, при котором осуществляется способ; использование в способе веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Непосредственное осуществление действий по измерению (определению) каких-либо параметров, проведение расчета математического неравенства и т.п., тогда необходимы для признания запатентованного способа использованным, когда в формуле изобретения именно эти действия непосредственно указаны как признаки, и они (действия) осуществляются при использовании запатентованного способа.

*Например, признаки в формуле изобретения указаны в виде конкретных действий, таких как – **измеряют** концентрацию, **измеряют** температуру, **рассчитывают** вычисляемый параметр и т.д. Как правило, способы с подобными признаками осуществляются с помощью устройств, в автоматическом режиме осуществляющих все, необходимые измерения указанных в математическом выражении параметров, и их регулирование по заданному математическим выражением алгоритму.*

Совокупность признаков способа как объекта изобретения, определяется во временном периоде (цикле), в течение которого осуществляются все признаки, определяющие объем прав по независимому пункту формулы изобретения. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по независимому пункту формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, **не являются признаками запатентованного способа** и, на этом основании, не могут учитываться при установлении использования

запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.

Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа как *условие осуществления действия*, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды.

Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

В патентном праве формула изобретения может содержать признаки, *осуществляемые под условием* в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство - констатируется использование запатентованного способа, если не наступило - констатируется не использование запатентованного способа.

В качестве судебного эксперта мне пришлось участвовать в рассмотрении спора о нарушении исключительного права на запатентованный способ, часть признаков которого была представлена в формуле изобретения в виде математического выражения, которое выражало собой взаимозависимость некоторых характеристик технологической воды, определяющую предельно допустимые параметры, при соблюдении которых способ должен был осуществляться как реальный технологический процесс.

Спор касался установления использования изобретения «Способ ингибирования солеотложений» по пат. РФ № 2304084, независимый пункт формулы изобретения которого изложен следующим образом:

«Способ ингибирования солеотложений, включающий введение в воду органофосфоновых кислот, солей указанных кислот либо комплексов указанных кислот с металлами, *отличающийся* тем, что органофосфоновые кислоты или их производные вводят, если выполняется соотношение границы ингибирования солеотложений

$$\ln(C_+^i C_-^j / P_0) < \sigma(2ab \sin \gamma + 2ac \sin \beta + bc \sin \alpha) / kTn,$$

где C_+ - концентрация в воде катиона соли, образующей отложения, моль/дм³;

i - число катионов в формуле соли, образующей отложения;

C_- - концентрация в воде аниона соли, образующей отложения, моль/дм³;

j - число анионов в формуле соли, образующей отложения;

P_0 - произведение растворимости соли, образующей отложения;

σ - свободная энергия поверхности раздела воды и соли, образующей отложения, Дж/м²;

a, b, c - длины ребер ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения, м;

α , β , γ - углы между ребрами ячейки кристаллической решетки соли, образующей отложения;

k - постоянная Больцмана, $k=1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К;

T - абсолютная температура, К;

n - число формульных единиц соли, образующей отложения, в одной ячейке кристаллической решетки».

В формуле изобретения речь идет не о выполнении некоего, выраженного математической формулой, соотношения, а речь идет об отличительном признаке, представляющим собой **условие осуществления действия**, реализуемого только при определенном качественном состоянии ингибируемой воды. Все характеристики, заложенные в математическое выражение, являются качественными и количественными характеристиками, определяющими свойство ингибируемой воды как сложного солевого состава, и нет ни одного *действия* как признака способа, которое было бы указано в математическом выражении. В приведенной формуле изобретения именно осуществление действия находится под условием, а не математическое выражение, выражающее взаимосвязь определенных качественных и количественных характеристик воды, находится под каким-либо условием.

Ответчик полагал, что не нарушает запатентованный способ, т.к. не осуществляет измерение величин тех характеристик, которые входят в математическое выражение, и считал, что такие измерения являются признаками, входящими в независимый пункт формулы изобретения. Иными словами, ответчик полагал, что если в формуле изобретения на способ указана некая математическая зависимость, увязывающая различные характеристики технологической воды, то выполнение действий по измерению концентраций, абсолютной температуры, расчету математического неравенства, проверке выполнения неравенства указанной концентрации, также является признаками, входящими в формулу изобретения. А поскольку ответчик таких действий в реальном процессе ингибирования солеотложений не осуществлял, а использовал в процессе ингибирования заранее подготовленную технологическую воду, характеристики которой отвечают предельным значениям, указанным в формуле изобретения, то, по его мнению, запатентованный способ нельзя признать использованным.

Во временные рамки реализации способа как *объекта технологии* будет входить множество иных действий, но все они не имеют отношения к установлению использования изобретения в том контексте «использования», которое однозначно сформулировано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ и соответствует тому содержанию, которое ранее было указано в Патентном законе РФ. Любые иные действия, не входящие в совокупность признаков по п. 1 формулы изобретения и осуществляемые до или после того периода (цикла), в котором осуществляется запатентованный способ, не являются признаками запатентованного способа и, на этом основании, не могут учитываться при установлении использования запатентованного способа в каком-либо технологическом процессе.

Не существует каких-либо особенностей установления использования такого признака способа как *условие осуществления действия*, когда оно (условие) обременено соблюдением неких физико-химических параметров используемой среды. Подобная конструкция построения правовых норм используется в гражданском праве, например, в отношении сделок, совершаемых под условием (ст. 157 ГК РФ), когда сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Так и в патентном праве, когда используемая конструкция формулы изобретения содержит признаки, осуществляемые под условием в зависимости от обстоятельств их наступления, указанных в этой же формуле. Если наступило обстоятельство, при которых ввод веществ в воду должен быть осуществлен, и он (ввод) фактически осуществлен, - констатируется использование запатентованного способа. Если не наступило указанное обстоятельство, и ввод веществ в воду не осуществлен, - констатируется не использование запатентованного способа.

Дебесский районный суд Удмуртской Республики (решение от 28.12.2009 по делу № 2-1) признал исключительное право истца нарушенным и в своем решении отметил, что указанное экспертное заключение принято в качестве достоверного и допустимого доказательства по данному делу, поскольку оно выполнено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 86 ГПК РФ, т.е. заключение эксперта содержит подробное описание проведенного исследования, выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Верховный суд Удмуртской Республики не удовлетворил кассацию ответчика и оставил в силе решение районного суда. Но спор перешел из судебных инстанций в журналы. Так, в журнале «Патенты и лицензии», № 8, 2010 г. опубликована статья «Отлагательные и неотлагательные условия обеспечения компетентности судебной экспертизы в области патентного права» с критикой моей статьи и выражением недовольства результатами судебной экспертизы. Пришлось ответить оппонентам статьей «Не судите да не судимы будете» (журнал «Патенты и лицензии», № 12, 2010), в которой дан подробный анализ заблуждений оппонентов относительно оценки признаков способа, которые должны быть учтены при установлении факта использования подобного способа. Особо было разъяснено, что следует понимать под совокупностью признаков способа, составляющей цикл каждого способа. Под термином – *цикл*, понимается повторяющийся временной период, в течение которого осуществляется совокупность признаков способа (процесса). Способ как процесс не существует вне временного периода. Вспомним хотя бы реализуемый в двигателях внутреннего сгорания **Цикл Отто** — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания с воспламенением сжатой смеси от постороннего источника энергии, цикл бензинового двигателя, состоящий из четырёх процессов:

- адиабатное сжатие рабочего тела;
- изохорный подвод теплоты к рабочему телу;
- адиабатное расширение рабочего тела;
- изохорное охлаждение рабочего тела.

Без установления начала и конца процесса, способ как объект изобретения невозможно установить, если, конечно, мы не говорим о так называемых *перпетум мобиле*.

Палата по патентным спорам, рассматривая возражение против выдачи данного патента и оценивая доводы возражения, в своем заключении по мотиву толкования признаков, выраженных в математическом выражении, подтвердила вышеизложенное мнение следующим образом.

[По мнению лица, подавшего возражение, математическое выражение не может быть использовано само по себе, и для проведения по нему расчетов необходимо совершить действия по измерению соответствующих величин и последующей их подстановки в математическую формулу, однако операции, характеризующие измерения каких – либо параметров, необходимых для расчета по математической формуле, в независимом пункте формулы отсутствуют. На основании доводов в возражении сделан вывод о том, что изобретение по независимому пункту оспариваемого патента не отвечает условию «техническое решение».

Анализ доводов сторон в отношении возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к техническому решению задачи показал следующее.

Способ ингибирования солеотложений по оспариваемому патенту характеризуется признаком «введение в воду органофосфоновых кислот, солей указанных кислот либо комплексов указанных кислот с металлами», являющихся антинакипинами, при этом данный признак характеризует наличие действия, и, соответственно, носит технический характер. Признак, выраженный в виде математического неравенства, характеризует условия осуществления действия, т.е. условия, при которых в воду вводят антинакипины.

Следует отметить, что признаки, характеризующие наличие действия и условия, при котором данное действия осуществляется, являются признаками, характеризующими способ как объект изобретения в соответствии с требованиями подпункта (8) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ. Подтверждением того, что решение по оспариваемому патенту является техническим решением задачи является указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат – «надежное предотвращение образования солеотложений при использовании в качестве ингибитора органофосфоновых кислот или их производных, и снижение технологических рисков, связанных с образованием солеотложений на поверхности технологического оборудования», который носит технический характер. Таким образом, приведенные в возражении доводы не позволяют сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не является техническим решением задачи.]

В Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, утвержденном приказом Роспатента 25.07.2011 г. № 87, в пункте 3.3.4. приведены рекомендации, которые способствуют правильному пониманию и квалификации признаков, выраженных в виде математического выражения:

«Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле изобретения математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося изобретением, или эта зависимость является существенным признаком заявленного изобретения, рекомендуется проанализировать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, когда в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, даже если в формуле изобретения нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В случае если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки и что этот метод является математическим методом и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса».

2.11. Нормированные отклонения и конструктивные признаки. Нормированные отклонения в размерах и форме деталей устройств не могут рассматриваться как конструктивные признаки объекта изобретения - устройство. Однозначное толкование признаков устройства предписано как ранее действовавшими правилами, так и п. 10.7.4.3.(2) действующего Административного регламента по изобретениям и п. 9.7.4.3.(1.2) действующего Административного регламента по полезным моделям, в которых в качестве первого признака, характеризующего устройство, указан такой признак как – «наличие *конструктивного* элемента». Подчеркнем – *конструктивного* элемента. Соответственно далее к характеристикам устройства отнесено взаимное расположение таких элементов, их форма выполнения, в т.ч. геометрическая, взаимосвязи между элементами, соотношение между параметрами элементов и т.п. Но в любых из этих комбинаций речь всегда идет о конструктивных элементах как признаках, и конструктивные преобразования таких элементов всегда реализуют некую новую функцию, являющуюся следствием конструктивного преобразования.

Что же считается конструктивным преобразованием в науке проектирования машин и механизмов?

«Конструктивным преобразованием механизма считается изменение соотношения размеров, формы, расположения звеньев, приводящее к качественно иным техническим решениям при сохранении структурной схемы или вида механизма»

Конструктивное преобразование в виде разброса нормированных отклонений размеров одной и той же функциональной детали механизма в принципе не может привести к получению иной по конструкции и функции детали. Такое изменение в размерах называется «нормированным допуском» одной и той же детали, а не новой деталью как конструктивным элементом

Нормированные технологическими допусками **отклонения** в размерах и формах деталей, не выполняющих обособленных функций, приводящих к качественно иным техническим решениям и, по этим основаниям, к **конструктивным признакам** не

относятся.

Конструктивным признаком в любом устройстве является только такой признак, который *задан при проектировании устройства*, и конструктивный признак *всегда должен выполнять предписанную ему функцию*.

Все остальные, находящиеся в поле допуска, отклонения в размерах или форме конструкции не могут рассматриваться как создающие некий новый конструктивный элемент (признак). Указанные особенности толкования признака - конструктивный элемент - следует учитывать при подготовке судебных заключений об использовании изобретений или полезных моделей.

Если к указанным в патентной формуле *конструктивным признакам устройства* приравниваются *отклонения* его размеров, нормированных технологическими допусками, то это является недопустимым и ведет к искажению конечной оценки использования запатентованного изобретения или полезной модели в конкретном объекте техники. Специализированные экспертные учреждения, проводящие измерения объектов техники при назначении судебной экспертизы, обязаны оценивать результаты измерений с учетом предъявляемой валидности измерений.

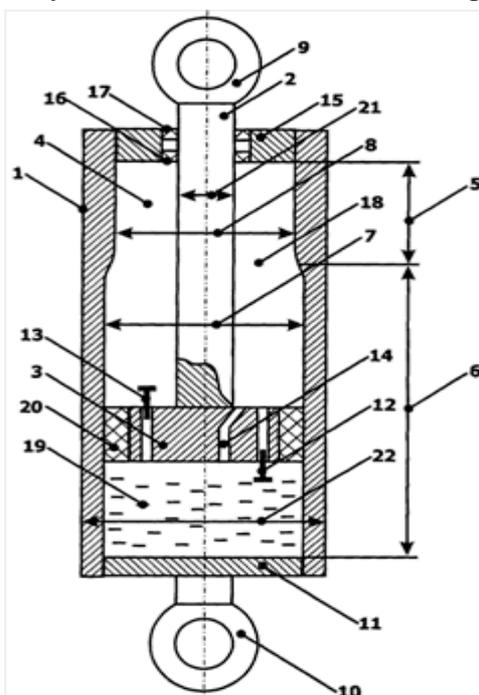
Обратим внимание на определение понятия «допуск» в машиностроении: *«Допуск в машиностроении, интервал, в котором допускается отклонение числовой характеристики параметра от его номинального (расчётного) значения. Д. задают на геометрические параметры деталей машин и механизмов (линейные и угловые размеры, форму и расположение поверхностей и др.), на механические, физико-химические и др. параметры (например, электрическое сопротивление, твёрдость, процентное содержание химических элементов в материалах и т.д.)»*, БСЭ, третье издание, 1969-1978.

Под *валидностью конструктивной* понимается свойство наблюдения, характеризующее то, насколько точно *переменные зависимые* и *переменные независимые* отражают (или измеряют) те свойства объектов и явлений, которые они предназначены представлять. Вопрос о валидности конструктивной переменной - это вопрос о том, насколько данная переменная соответствует самому явлению, и насколько адекватно уровни переменной отражают изучаемое свойство явления.

Под *измерением* понимают процесс связывания теоретического понятия с одной или несколькими латентными переменными, а этих последних - с наблюдаемыми переменными. В классической теории результат измерения включает два не коррелирующих компонента: истинный и ошибочный. Валидность измерительной процедуры - это мера ее соответствия тем измеряемым физическим (химическим) признакам технического объекта, которые характеризуют данный объект с точностью его изготовления.

Например, температуру больного можно замерить с точностью до $0,0001^{\circ}\text{C}$, но полученный показатель температуры больного не будет валидным по отношению к оценке температуры больного как характеристики его физического состояния.

Рассмотрим *пример из судебной практики*. Российский патентообладатель О.Т. предъявил импортерам автомобильных амортизаторов из Японии, США и Германии судебные иски с многомиллионными компенсациями за якобы имеющее место нарушение его патентных прав на конструкции амортизаторов. Патентообладатель добился, чтобы ГУВД Москвы провело контрольные закупки амортизаторов, после чего ФГУ «Ростест – Москва» подтвердило, что импортные образцы амортизаторов якобы имеют те же конструктивные признаки, которые присущи патентам О.Т. Началось административное и судебное преследование предпринимателей и фирм, торгующих оригинальными амортизаторами иностранных производителей. Однако во ввозимых амортизаторах не использованы запатентованные полезные модели, и данный вывод был подтвержден Государственным научным центром по автомобилестроению НАМИ. Все три российских патента №№ 74602, 74603 и 74862 обозначены как «Амортизатор транспортного средства» и повторяют друг друга в своей существенной части как братья - близнецы. В описании каждого патента представлена общая для всех патентов фигура, которая наглядно иллюстрирует существо запатентованных амортизаторов.



В качестве примера приводится формула полезной модели по патенту № 74602, изложенная следующим образом: «Амортизатор транспортного средства, содержащий гильзу цилиндра, шток, поршень с уплотнением, выполненные с возможностью перемещения во внутренней полости цилиндра, и поршень содержит клапан, отличающийся тем, что гильза цилиндра содержит два участка, и внутренний диаметр гильзы цилиндра одного из участков больше внутреннего диаметра гильзы цилиндра другого участка, при этом разница в диаметрах определяется в зависимости

$$\Delta_D = k \Delta_{Dy},$$

где Δ_{Dy} - максимальное уменьшение наружного диаметра уплотнения поршня при упругой деформации;

k - коэффициент, принимающий значения от 0,1 до 1»

За счет того, что гильза цилиндра амортизатора имеет два участка с разными диаметрами, обеспечивается сжатие эластичного уплотнения поршня при его перемещении внутри участка с меньшим диаметром, и происходит изменение степени демпфирования при переходе поршня из одного участка цилиндра в другой.

Амортизаторы, в отношении которых выдвинуты претензии, не имеют никаких участков с разными диаметрами, обеспечивающими сжатие эластичного уплотнения поршня при его перемещении внутри гильзы. Данные амортизаторы имеют гильзу с неизменным внутренним диаметром без каких-либо переменных по диаметру участков внутри нее, т.е. гильза является собой классический цилиндр с полированной гладкой внутренней поверхностью.

Патентообладатель прекрасно об этом знал, но организовал внесудебное обращение в учреждение - ФГУ «Ростест-Москва», которое по своей уставной деятельности имеет право осуществлять метрологическую экспертизу, поверку и калибровку различных изделий машиностроения. Патентообладатель заказал на платной договорной основе проведение экспертизы с приложением своего технического задания, в котором ставился один «простенький» вопрос - *имеются ли в представленных образцах цилиндров амортизаторов участки с разными диаметрами*. При этом перед экспертным органом специально не ставился вопрос о необходимости дачи оценки (квалификации) выявленных при измерениях отклонений в размерах диаметров, хотя последнее является обязательным для органов, проводящих метрологическую экспертизу.

В ФГУ «Ростест – Москва» провели измерения представленных шести амортизаторов на прецизионном измерительном устройстве UPMC 850 фирмы ZEISS с лазерной калибровкой, позволяющей установить разницу в геометрических отклонениях деталей на микронном уровне. В акте измерений лаборатории № 445 ФГУ «Ростест-Москва» указано, что исследованные амортизаторы имеют участки с разным диаметрами, отличающимися между собой у разных амортизаторов на величину от 17,2 мкм до 50,2 мкм. Таким образом, патентообладатель добился своего и получил документ, в котором констатирован только факт отклонения размеров диаметров на микронном уровне, но не была дана оценка того, лежат ли данные отклонения размеров в пределах технологически нормированных допусков для гильз амортизаторов.

Если бы экспертный орган действовал в рамках своего же устава, то он не мог не обратить внимания на Межгосударственный стандарт ГОСТ 24643 – 81 «Допуски формы и расположения поверхностей», согласно которому допуск отклонений от номинального диаметра гильзы колеблется от 5 до 80 микрон (мкм) в пределах степени точности от 5 до 11. Иными словами, следовало черным по белому написать о том, что выявленные отклонения диаметров лежат в нормированном поле допуска для таких деталей. Но,

экспертный орган поступил проще: он ответил только на тот вопрос, который ему был «задан» и лишь «созерцал» нормированные отклонения диаметров, не дав им никакой оценки.

Экспертный орган, имеющий соответствующую сертификацию, вдруг забыл, что конструктивным признаком в любом устройстве является только такой признак, который задан при проектировании устройства и имеет обособленную функцию, а при проведении измерений диаметров внутренней поверхности гильзы амортизаторов необходимо учитывать *валидность* примененного метода измерения, т.е. его способность давать результаты, адекватно отражающие именно те результаты, для получения которых метод измерения предназначен. Адекватное отражение изменения диаметров внутренней рабочей поверхности гильзы амортизатора *валидно* только в поле технологически нормированных допусков диаметров таких амортизаторов.

Аннулирование патентов привело к развалу судебных дел, в которых преследованию подверглись добросовестные представители иностранных фирм, но могло быть и иначе. Несмотря на попытки патентообладателя оспорить решения Роспатента об аннулировании трех патентов в суде, все решения Роспатента оставлены в силе.

Аналогичный подход к признанию неиспользования изобретения, когда в качестве якобы использованных признаков была сделана попытка распространить действие патентов на сплав, в котором указанные признаки находились **на уровне остаточных примесей**, которые никто в состав сплава в качестве специальных присадок не вносил, а их наличие в сплаве являлось всего лишь следствием внесения в металл известной шихты и ферросплавов, в которых указанные примеси **всегда** присутствуют, уже нашел прямое применение в судебном споре по «нарушению» патентов на изобретения № 2270268, 2270269 и патентом на полезную модель № 45998.

Общество "ИОМЗ", ссылаясь на то, что общество "Каури" без согласия патентообладателя произвело плавку стали на заводе общества "Ижсталь", химический состав которой защищен патентами общества "ИОМЗ", а также организовало ввоз на территорию Российской Федерации и введение в гражданский оборот полученной от компании "BGH" металлопродукции, выполненной из стали, состав которой охраняется патентами на изобретения № 2270268, 2270269 и патентом на полезную модель № 45998, чем нарушило исключительные права патентообладателя, обратилось в суд с требованиями о взыскании 8 394 859 руб. 27 коп. убытков в виде неполученных доходов, причиненных этими нарушениями.

Суды, удовлетворяя заявленные требования, руководствовались положениями ст. 15, 1229, 1345, 1346, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключения экспертов, полученные в рамках рассматриваемого дела, подтверждают факт нарушения обществом "Каури" патентных прав общества "ИОМЗ", выразившегося в плавке стали и ее последующей реализации с использованием всех признаков независимых пунктов формул изобретений, охраняемых патентами № 2270268, 2270269, принадлежащими истцу.

Суд кассационной инстанции (ФАС Уральского Округа, пост. от 7 августа 2012 г. № Ф09-5380/12 по делу № А71-5961/2010) отменил судебные акты нижестоящих судов, признавших использование изобретений и нарушение патентов, и отметил по существу интересующей нас позиции следующее:

- В имеющемся в материалах дела документах указано, что обществом "Ижсталь" производится продукция из стали ХМ-12 по химическому составу **в полном соответствии с требованием стандарта ASTM A564/A564M-92a. Присадка специальных легирующих добавок, не регламентированных указанным стандартом для марки ХМ-12, таких как молибден, вольфрам, титан, ванадий, кобальт, азот, не производится, а их фактическое наличие в металле находится на уровне остаточных содержаний** и они вносятся в металл как сопутствующие элементы из применяемых при выплавке шихты и ферросплавов.

- При выплавке не производится специальная корректировка химического состава с целью обеспечения каких-либо соотношений или неравенств.

- Сплав по патентам **соответствует одному из стандартных сплавов**, содержащему спорные компоненты молибден и вольфрам в виде ненормируемых по содержанию и составу примесей.

Доводы ответчика о том, что представленные в материалы дела документы, на которые имеются ссылки в судебных актах, не содержат сведений о том, что общество "Каури" при заказе обществу "Ижсталь" и компании "BGH" давало указание на производство стали с химическим составом, соответствующим формуле изобретения истца, а, напротив, подтверждают факт поставки в его адрес стали в соответствии со стандартами и техническими соглашениями, оценки судов не получили.

Отвечая на вопрос о соответствии химического состава сплавов, указанных в первых пунктах формул изобретений по патентам № 2270268, 2270269, основным исходным требованиям к сплавам, зарегистрированным в стандартах ASTM A564/A564M-92a, ASTM A484/A484M-0,5a, эксперт указала на то, что нижние пределы содержаний компонентов по указанным патентам чрезвычайно невелики.

При таких содержаниях можно полагать, что сплав по патентам соответствует одному из стандартных сплавов, содержащему спорные компоненты молибден и вольфрам в виде ненормируемых по содержанию и составу примесей.

Обосновывая отсутствие противоправности своих действий и вины в нарушении патентных прав истца, ответчик ссылаясь на необходимость учета доводов производителя о соответствии изготавливаемой стали принятым стандартам, о технологических особенностях ее производства, допускающих содержание в конечном продукте определенных ненормируемых элементов.

Выводы о производстве стали и поставках металлопродукции с нарушением исключительных прав истца сделаны судами без проверки обоснованности вышеуказанных доводов и без привлечения к участию в деле соответствующих производителей.

Поскольку эти вопросы имеют существенное значение для установления оснований

для возложения ответственности за нарушение исключительных прав, без их проверки выводы судов не могут быть признаны основанными на полном и всестороннем исследовании обстоятельств по делу. С учетом изложенного судебные акты были отменены, а дело - направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

2.12. Толкование объема прав по количественным признакам

К написанию данного комментария подвигло толкование пределов количественных признаков, данное в решении *Палаты по патентным спорам Роспатента*, рассмотревшей 20.05.2009 г. возражение против выдачи патента РФ № 2143383, действующего со следующей формулой изобретения (приводится только первый пункт):

«Оборудование преимущественно летательных аппаратов, адаптированных к применению очков ночного видения, содержащее, по крайней мере, один источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, по крайней мере, участок которого выполнен с возможностью поглощения излучения в диапазоне длин волн от 630 до 950 нм с коэффициентом поглощения от 10 до 100%».

Возражение против выдачи патента было мотивировано несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», т.к. по мнению стороны возражения, для обеспечения заявленного в формуле изобретения по патенту № 2143383 условия, при котором коэффициент поглощения светофильтра должен быть равен 100%, необходимо, чтобы в материале светофильтра отсутствовало рассеяние, а коэффициенты пропускания и отражения также должны быть равны нулю, а это возможно только в случае, когда показатель преломления материала светофильтра будет равен единице. Известно, что только у воздуха показатель преломления равен единице, а потому светофильтр с коэффициентом поглощения не может функционировать.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил, что использование предлога «до» в формуле изобретения по оспариваемому патенту означает «значения менее 100%, в том числе весьма близкое к 100% (99,8 или 99,9, которые можно округлить до 100)».

Коллегия Палаты по патентным спорам отклонила возражение, при этом относительно признака формулы изобретения, касающегося наличия светофильтра с коэффициентом поглощения до 100%, отметила следующее:

*«...поскольку в формуле изобретения по оспариваемому патенту не указано "до 100 % **включительно**", коэффициент поглощения 100% нельзя рассматривать как значение, входящее в интервал «от 10 до 100%».*

Действительно в формуле изобретения формулировка признака включает слово – *диапазон* (...в диапазоне длин волн от 630 до 950 нм с коэффициентом поглощения от 10 до 100%). Однако понятие – *диапазон*, в словарной литературе имеет разные толкования, позволяющие интерпретировать его значение с совершенно противоположных позиций.

В частности, под *диапазоном* понимается *интервал (промежуток)* значений какой-либо величины, а под *интервалом* в математике понимается множество чисел или

точек на прямой, заключающихся между двумя данными числами или точками **a** и **b**, причем значения **a** и **b** как концы интервала в него не включаются.

В то же время понятие «*диапазон*» имеет и иное значение, в частности: *диапазон* — звуковой объем какого-либо музыкального инструмента или голоса, и в данный диапазон входят и самый низкий и самый высокий из звуков диапазона, доступных данному музыкальному инструменту или голосу.

В различных областях техники, оперируя понятием «*диапазон*», понимают и граничные его значения, так, в радиотехнике *диапазон частот* - это полоса частот, которая включает и граничные его значения, например, диапазон частот УКВ находится в пределах от 30 МГц до 3 ТГц и включает собственно оба граничных (крайних) значения. В машиностроении диапазоны нормальных значений размеров деталей также включают их граничные величины, например, указание на диапазон диаметров отверстия «от 10 до 25 мм», означает, что в этот диапазон включены отверстия как с диаметром 10 мм, так и с диаметром 25 мм.

С различными определениями понятий «*интервал*» и «*диапазон*» можно ознакомиться в энциклопедических, технических словарях и словарях русского языка Ожегова, Даля и Ушакова.

Поэтому было бы весьма опрометчиво при рассмотрении патентных формул, в которых приведены некие количественные признаки, выраженные в виде интервала граничных значений, толковать данный интервал только как математическое понятие, которое граничные значения не включает.

По мнению коллегии Палаты по патентным спорам, пределы параметров, обозначенные через предлог «до», не включают величину, непосредственно указанную в крайнем граничном значении, если данный параметр не сопровождается словом «*включительно*».

Весьма странное, на мой взгляд, суждение. Если исходить из логики коллегии, то, покупая билет на самолет на прямой рейс «От Москва до Вашингтона», пассажир должен быть высажен из самолета, не долетая Вашингтона, т.к. рейс не обозначен как «От Москвы до Вашингтона **включительно**». Или, используя оборот речи – «доводят воду **до** температуры кипения», мы, оказывается, должны знать, что вода не должна закипеть и процесс нагрева должен быть остановлен **до** фактического закипания. Или, когда говорят, что человека довели **до** инфаркта, это, оказывается, не свидетельствует о том, что он действительно получил инфаркт. Можно, конечно, долго обсуждать такое разовое решение, если бы оно не создавало предпосылки для такого же толкования количественных признаков при установлении использования изобретения. А вот это уже не просто плохо, а опасно для множества патентов.

Обратим внимание на действовавшие в СССР Указания по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74), Госкомизобретений СССР, 1974 г. и приведем извлечение из пункта 59:

«Если в формулу изобретения в качестве отличительных признаков приведены параметры режима, например, указан интервал температур нагревания реакционной

массы и этот интервал сравнительно велик - «минус 20 плюс 60⁰», следует дать конкретное обоснование граничных значений интервала и привести по одному примеру на оптимальные и граничные значения этого интервала с подробным указанием тех характеристик или свойств, которыми характеризуется при этом выходной продукт (количество, качество)».

Из приведенного извлечения однозначно следует, что граничные значения (крайние значения в интервале) входят в объем, определяемый формулой изобретения.

Далее приведем извлечение из пункта 62 этих же Указаний:

«Количественное соотношение ингредиентов в конкретных веществах должно находиться в диапазоне предельных соотношений ингредиентов, указанных в формуле изобретения, включая и граничные значения диапазона. Конкретные примеры выполнения должны относиться как к предельным (граничным) значениям ингредиентов, так и к их средним значениям».

Из данного извлечения также однозначно следует, что граничные (предельные) значения, т.е. крайние значения в интервале, входят в объем, определяемый формулой изобретения.

Решение Роспатента с таким толкованием использования пределов количественных признаков, когда крайняя величина - до 100% или любая иная крайняя величина, например - до 75%, исключается из объема прав как реальное точечное значение, делает ущербными многие тысячи российских и евразийских патентов, в формулах изобретений которых количественные признаки указаны в формулировке «...до N%», т.к. достаточно правонарушителю довести реальный состав по данному компоненту включительно до 100% или иного, указанного N- ного граничного числа, и правонарушитель формально может считаться не нарушающим предоставленный объем исключительных прав. Нонсенс, для подтверждения которого приведем первый пункт формулы изобретения по действующему пат. РФ № 2397185:

«Формовочная композиция, предназначенная для изготовления укупорочных средств, содержащая: (А) от 10 до 90 мас.% сополимера этилена и 1-гексена с плотностью в пределах от 0,947 до 0,962 г/см³ и индексом расплава, определенным при 190°С и нагрузке 21,6 кг в соответствии с ASTM D-1238 от 2 до 8 г/10 мин, (В) от 90 до 10 мас.% сополимера этилена и 1-гексена с плотностью в пределах от 0,912 до 0,932 г/см³ и индексом расплава, определенным при 190°С и нагрузке 21,6 кг в соответствии с ASTM D-1238 от 0,25 до 6 г/10 мин и (С) от 0,01 до 3 мас.%, по меньшей мере, одной добавки, выбранной из группы, включающей смазывающие вещества, наполнители, пигменты, антиоксиданты и вещества для улучшения технологических свойств, причем разность плотностей компонентов (А) и (В) ($\Delta D = D_{(a)} - D_{(b)}$) равна или превышает 0,03 г/см³, а содержание сомономера 1-гексена в композиции составляет от 0,5 до 4 мас.% в расчете на общую массу композиции, при этом композиция имеет сопротивление растрескиванию в условиях окружающей среды (ESCR) в 100% игепале в соответствии с ASTM D-1693 метод В более 80 ч.».

Предлог – «до» выделен полужирным текстом в восьми характеристиках количественных признаков, и все граничные величины, оказывается, если принять позицию Роспатента как «абсолютную истину», не входят в реальный объем прав по формуле изобретения. Иначе как ошибкой такое толкование использования пределов количественного признака не назвать.

Приведенный случай был рассмотрен в опубликованной статье автора.

Судя по всему, критика подействовала, и уже в 2013 г. при рассмотрении возражения против выдачи патента РФ № 2262324 на изобретение «Стоматологический имплантат», коллегия палаты по патентным спорам в решении Роспатента от 13.02.2013 года полностью отказалась от ранее высказанного тезиса и отметила следующее.

«Что касается утверждения патентообладателя о том, что формулировка признака в формуле по оспариваемому патенту, как «боковые стороны контура резьбы образуют угол от 15 до 60°», означает, что угол 60° не входит в заявленный интервал, то его нельзя признать правомерным. Данная формулировка признака свидетельствует об обратном, а именно, о том, что угол 60° входит в заявленный интервал. В противном случае признак был бы сформулирован как: «до менее 60°». Подтверждением того, что угол 60° входит в заявленный интервал служат также сведения из описания к оспариваемому патенту: «продолжение соседних боковых сторон контура резьбы (контур резьбы) образует угол 15-60°», что говорит о том, интервал значений угла профиля включает крайние значения углов профиля.»

Можно только надеяться, что в дальнейшем позиция Роспатента не изменится.

Другим **примером** некорректной квалификации признаков, отнесенных к «количественным» в биотехнологических изобретениях, может служить ситуация, приведенная в диссертации (стр. 82-84) В.А. Орешкина:

«В качестве примера «понимания» специфики биотехнологических изобретений в практике патентного ведомства можно привести случай с иностранной заявкой на патент, которая была подана по процедуре РСТ и переведена затем на национальную фазу в патентное ведомство РФ (международная публикация WO 97/46692 от 11.12.1997, заявитель - Моген Интернэшнл Н.В.).

*В формуле изобретения, представленной для проведения по заявке экспертизы по существу на национальной стадии, был заявлен фрагмент ДНК из *Arabidopsis thaliana*, способный стимулировать индуцируемую нематодами узелково-корневую и кистозную транскрипцию соединенной с ней другой последовательности ДНК при повторном введении в растение. Согласно независимому пункту формулы изобретения (п. 1) заявленный фрагмент ДНК представлял собой нуклеотидную последовательность, представленную нуклеотидами 646-2141 в последовательности, обозначенной в описании изобретения как SEQ ID NO: 4.*

В зависимом пункте 2 формулы изобретения был представлен фрагмент ДНК по п. 1, отличающийся тем, что он имеет последовательность, представленную нуклеотидами 1-2141 в упомянутой последовательности SEQ ID NO: 4. В описании

изобретения раскрывается, что технический результат по заявленному изобретению (стимуляция транскрипции присоединенной к данному фрагменту ДНК другой последовательности ДНК) обеспечивается фрагментом ДНК по п. 1 формулы, а использование фрагмента по п. 2 с более длинной нуклеотидной цепочкой позволяет усилить достигаемый технический результат, т. е. в п. 2 представлен предпочтительный вариант выполнения изобретения. Патентный эксперт, руководствуясь раскрытием изобретения и патентными правилами (общий и частный случаи выполнения изобретения), подготовил решение о выдаче по данной заявке патента именно с той последовательностью пунктов формулы изобретения, какая и была заявлена. Однако кураторы эксперта не согласились с его мнением и с мнением заявителя (и с классическим принципом построения многозвенной формулы изобретения, закрепленным в патентных правилах патентных ведомств многих стран). Кураторы посчитали, что **числовой интервал (!) 1-2141 является более широким, чем интервал 646-2141, и, следовательно, фрагмент ДНК длиной 646-2141 является частным случаем выполнения фрагмента ДНК длиной 1-2141, а поэтому независимым пунктом формулы изобретения следует считать тот, который заявлен в зависимом пункте 2 (хотя он прямо указан заявителем как предпочтительный вариант выполнения изобретения), и наоборот - п. 1 формулы должен быть преобразован в зависимый пункт.**

То, что числовой интервал сам по себе не является признаком изобретения, а представляет собой лишь часть формулировки признака, ясно, конечно, и патентному эксперту, не являющемуся биотехнологом, но специалист в данной области техники в любом случае истолковал бы значение длины нуклеотидной цепочки с учетом выполняемой ею функции. Данный случай может показывать, в равной мере, непонимание основ патентной экспертизы и специфики предмета изобретения в области генной инженерии (в предположении, что он не является случаем умышленного ограничения притязаний). Тем не менее, измененная указанным образом формула изобретения была предложена вниманию заявителя, который, несмотря на явное противоречие с тем, что было раскрыто в первоначальных материалах заявки, согласился с предложенной (по сути - вынужден был согласиться с навязанной) ему редакцией формулы изобретения (см. патент РФ № 2 198 219, дата публикации - 10.02.2003). «Перекраивание» формулы изобретения, предложенной заявителем - типичный пример прежнего, противоречащего духу патентной экспертизы менталитета в нашем патентном ведомстве. Для полноты картины отметим, что в Австралии по данной международной заявке был выдан патент (AU 707 563, публикация от 15.07.1999) с формулой изобретения, в которой фрагмент ДНК с последовательностью нуклеотидов 646-2141 являлся содержанием именно независимого п. 1, а более длинный фрагмент - содержанием зависимого от него п. 2 формулы. Неизвестно, с какой формулой изобретения поступила данная заявка на национальную фазу в патентное ведомство США, но в формуле соответствующего выданного патента (US 6,262,344, публикация от 17.07.2001) более короткий фрагмент ДНК был действительно представлен как часть более длинного фрагмента, однако оба

фрагмента оказались альтернативами в одном независимом п. 1 формулы (правда, с дополнительными нюансами). Таким образом, квалификация пункта формулы как зависимого или независимого не соответствует «арифметическому» подходу, оценивающему числовой интервал в отрыве функционального значения фрагмента ДНК».

Пример, приведенный В.А. Орешкиным, весьма нагляден. Действительно, фрагмент ДНК длиной 1-2141 не является общим случаем выполнения фрагмента ДНК длиной 646-2141, и указанные фрагменты ДНК не подчиняются логическому правилу «общее-частное»; названные фрагменты ДНК самостоятельны, и при указанном в заявке техническом результате могут рассматриваться как варианты. «Длина» для фрагментов ДНК не является неким линейным выражением нижнего и верхнего количественных пределов, как например, длина рычага в пределах от 10 до 25 см., в который входит длина рычага от 15 до 20 см.

Поэтому, оценка любого изменения количественных признаков должна осуществляться в пределах соответствующих технических знаний об объекте, неизменности его технической сущности и достижении технического результата. Иначе можно воду (H_2O) считать частным случаем перекиси водорода (H_2O_2), лишь на том основании, что молекула воды по «количеству атомов» всего лишь на один атом кислорода меньше, чем молекула перекиси водорода. Будем надеяться, что практика все-таки пойдет другим путем.

Поддиапазон числовых параметров, отобранный из более широкого числового диапазона параметров, известного из предшествующего уровня техники, может обеспечить патентоспособность заявленного изобретения при совокупном соблюдении следующих обязательных условий:

- поддиапазон полностью входит в широкий диапазон и является узким по сравнению с ним; например, узкий диапазон температур указан: $35^{\circ}C$ - $45^{\circ}C$, а широкий диапазон температур указан как $15^{\circ}C$ – $75^{\circ}C$
- поддиапазон достаточно далеко удален от любых определенных примеров, раскрытых в предшествующем уровне техники применительно к широкому диапазону, и также достаточно удален от граничных точек известного широкого диапазона;
- поддиапазон не является произвольным примером, выбранным из широкого диапазона предшествующего уровня техники, то есть, не является одним осуществлений предшествующего уровня, а является другим изобретением, целевым образом созданным и давшим новое техническое знание об объекте и его свойствах.

Технический результат, проявляемый только в отобранном поддиапазоне, сам по себе не определяет новизну изобретения, т.к. является следствием использования отобранного поддиапазона, но такой технический результат, получаемый только в отобранном поддиапазоне и не получаемый во всем известном (широком) диапазоне, может подтверждать соответствие изобретения условиям патентоспособности.

Значения «узкий» и «достаточно далеко удаленный» должны быть оценены в зависимости от конкретного объекта и области техники, в которой принято оперировать такими разбросами числовых параметров.

Тем не менее, оценка патентоспособности изобретений, отличающихся только количественными признаками, имеет и иные особенности, когда количественные признаки сравниваемых объектов соподчиняются по принципу «известность частного порочит новизну заявленного общего». Отрицание новизны изобретения в таких случаях очевидно, а вот отрицание изобретательского уровня требует соответствующих доказательств, что было продемонстрировано при рассмотрении возражения против выдачи патента РФ № 2160789 на изобретение «Жаропрочный сплав на основе никеля», выданного по заявке № 98120814/02 с приоритетом от 20.11.1998 со следующей формулой изобретения:

«Жаропрочный сплав на основе никеля, содержащий хром, кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, титан, ниобий, углерод, бор, перий, цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гафний и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %: Хром 8,0 - 11,0, Молибден 3,0 - 5,5, Вольфрам 4,5 - 5,9, Алюминий 4,5 - 6,0, Титан 1,5 - 3,0, Ниобий 2,0 - 3,5, Кобальт 14,0 - 18,0, Гафний 0,2 - 1,5, Бор 0,01 - 0,035, Углерод 0,02 - 0,08, Магний 0,005 - 0,1, Церий 0,01 - 0,06, Цирконий 0,01 - 0,1, Никель - остальное».

Основанием для отрицания патентоспособности служил входящий в уровень техники ОСТ I 92111-85 «Сплавы гранулируемые никелевые», утвержденный Минавиапромом СССР 13 ноября 1985 г., опубликованный и введенный в действие 1 января 1986 г., из которого уже известен состав сплава ЭП741НП, имеющий тот же качественный состав, что и сплав по оспариваемому патенту, при этом интервалы количественного содержания компонентов известного сплава соотносятся с количественным содержанием компонентов сплава по оспариваемому патенту как частное по отношению к общему. На основании данных доводов в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту принят известный сплав на основе никеля ЭП741НП, содержащий, в %: Хром 8,0 - 10,0, Молибден 3,5 - 4,2, Вольфрам 5,2 - 5,9, Алюминий 4,8 - 5,3, Титан 1,6 - 2,0, Ниобий 2,4 - 2,8, Кобальт 15,0 - 16,5, Гафний 0,2 - 0,4, Бор - 0,015, Углерод 0,02 - 0,06, Магний - 0,02, Церий - 0,01, Цирконий - 0,015, Никель - остальное.

В результате сравнения сделан вывод о том, что из названного ОСТа известен сплав, имеющий качественный состав, полностью совпадающий с качественным составом сплава по оспариваемому патенту, при этом количественные соотношения компонентов сплава, известного из ОСТа, совпадают с количественными соотношениями сплава по оспариваемому патенту в части: Хром - 8,0 - 10,0, Молибден - 3,5 - 4,2, Вольфрам - 5,2 - 5,9, Алюминий - 4,8 - 5,3, Титан - 1,6 - 2,0, Ниобий - 2,4 - 2,8, Кобальт - 15,0 - 16,5, Гафний - 0,2 - 0,4, Бор - 0,015, Углерод - 0,02 - 0,06, Магний - 0,02, Церий - 0,01, Цирконий - 0,015, Никель - остальное.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности "новизна" в части указанных выше количественных соотношений компонентов. Вместе с тем, следует отметить, что изобретение по оспариваемому патенту имеет более широкие интервалы количественных соотношений компонентов, чем интервалы количественных соотношений компонентов сплава, известного из ОСТА, т.е. формула изобретения по оспариваемому патенту содержит составы сплава, соответствующие условию патентоспособности «новизна» в части: Хром от более 10,0 до 11,0, Молибден от 3,0 до менее 3,5 и от более 4,2 до 5,5, Вольфрам от 4,5 до менее 5,2, Алюминий от 4,5 до менее 4,8 и от более 5,3 до 6,0, Титан от 1,5 до менее 1,6 и от более 2,0 до 3,0, Ниобий от 2,0 до менее 2,4 и от более 2,8 до 3,5, Кобальт от 14,0 до менее 15,0 и от более 16,5 до 18,0, Гафний от 0,4 до 1,5, Бор от 0,01 до менее 0,015 и от более 0,015 до 0,035, Углерод от 0,06 до 0,08, Магний от 0,005 до менее 0,02 и от более 0,02 до 0,1, Церий от более 0,01 до 0,06, Цирконий от 0,1 до менее 0,015 и от более 0,015 до 0,1, Никель - остальное.

В возражении не было подтверждено, что из уровня техники известны количественные соотношения компонентов, в части интервалов, не известных из указанного ОСТА, или из которых известны зависимости, закономерности, в соответствии с которыми могут быть получены данные значения количественных соотношений компонентов.

Исходя из вышеизложенного, было констатировано, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не известные из уровня техники, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам патентообладателю было предложено внести в формулу соответствующие изменения, т.к. без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено для представления патентообладателю возможности представить уточненную формулу, однако патентообладателем в установленный срок не была представлена уточненная формула изобретения, и оспариваемый патент был признан недействительным полностью.

Можно предположить, что патент с измененной формулой изобретения уже не представлял интереса для патентообладателя, т.к. с помощью такого, «усеченного» по объему прав патента, уже невозможно препятствовать третьим лицам использовать сплав марки ЭП741НП, известный из уровня техники и раскрытый в ОСТ I 92111–85 «Сплавы гранулируемые никелевые».

В подпункте 3 пункта 26.9 проекта административного регламента по изобретениям уточнено правило проверки дополнительных материалов:

«Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. В частности, дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если изменение состоит в выделении из первоначально заявленного диапазона количественных значений какой-либо характеристики признака изобретения более узкого диапазона, отсутствовавшего в описании изобретения или формуле изобретения на дату подачи заявки.»

По моему мнению, не только выделение более узкого диапазона из первоначально заявленного широкого диапазона количественных значений, должно рассматриваться как изменение сущности изобретения, но и выделение конкретных точечных значений, которые не образуют узкого диапазона. Если количественный признак в таком виде не показан в патентной формуле или описании изобретения (хотя бы в примерах), то и он должен считаться не раскрытым, точно так, как считается не раскрытым признак – металл литий, если в заявленной патентной формуле и описании сказано только о признаке - щелочной металл.

Рассмотрим следующую ситуационную модель.

В формуле и описании заявленного изобретения сказано только о том, что «ножи расположены под острым углом». Из тригонометрии известно, что острый угол - это угол меньше 90^0 , и, казалось, почему не разрешить конкретизировать величину этого угла, например, сказав, что данный угол лежит в пределах от 30^0 до 45^0 , или что данный угол равен именно 30^0 .

Подход должен быть один – любая конкретизация любого признака, прямо не оговоренная в поданной заявке, считается не раскрытой на дату подачи или приоритета заявки, и конкретизация заявленных диапазонов количественных признаков - тому не исключение.

Конечно, можно утверждать, что диапазон цифр «от 1 до 10», включает и такие величины как 2, 3, 4 и т.д., а также 2,87 или 3.12 или 7,40 и т.д., но вхождение тех или иных конкретных величин в заявленный диапазон не свидетельствует об изначальном раскрытии (прямом указании) данных величин в качестве признака заявленного изобретения.

Диапазон количественных значений и входящие в него конкретные величины рассматриваются по отношению друг к другу как «общее и частное», что не дает оснований уточнять патентную формулу признаками частного выполнения, не раскрытыми на соответствующую дату. Количественный признак, сформулированный в виде диапазона «от 1 до 10», не является математическим рядом, т.к. последний представляет собой последовательность элементов, составленных по какому-нибудь закону, которому подчиняются все, входящие в диапазон элементы. Диапазон количественных признаков свойством математического ряда не обладает.

Любой признак из дополнительных материалов считается раскрытым, если он тождественен тому признаку, который раскрыт в поданной первоначальной заявке. Сказанное следует из закона тождества, определяющего сущность требования об определенности и однозначности наших мыслей. Объем и содержание мысли о каком-либо признаке должны быть строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения о нем.

Закон тождества принято выражать формулой $A = A$ или A суть A .

Формула «широкий диапазон от 1 до 10» = «узкому диапазону от 5 до 7» не соответствует закону тождества, т.к. закон тождества сводится к принципиальной однозначности понятий, используемых на протяжении всего рассуждения и вывода, а изменение широкого диапазона количественных признаков на более узкий диапазон (или точечные значения), этому условию не соответствует.

2.12.1. Толкование признака «приблизительно» или «около» в характеристике используемого лекарственного средства

При рассмотрении спора о действительности патента ЕА № 4544 В2 с приоритетом 23.07.1997 года, судом было отменено решение Палаты по патентным спорам (далее – ППС) об аннулировании патента. Первый пункт формулы изобретения патента ЕА № 4544 В2 изложен в следующей редакции:

«Способ ингибирования резорбции костей для лечения остеопороза у человека, нуждающегося в этом, включающий оральное введение указанному человеку единичной дозирочной формы, которая содержит количество фармацевтически приемлемой соли алендроновой кислоты из расчета веса приблизительно 70 мг активной алендроновой кислоты согласно непрерывной схеме, имеющей интервал между приемами лекарственного средства одну неделю.»

Спор касался толкования и оценки существенности количественного признака - *«дозировочная форма содержит количество фармацевтически приемлемой соли алендроновой кислоты из расчета веса **приблизительно 70 мг** активной алендроновой кислоты»*.

В качестве источника из уровня техники, якобы порочащего патентоспособность изобретения, ППС признала источник, в котором количество алендроната составляет 80 мг, что, по мнению членов коллегии ППС, может рассматриваться как «приблизительно» 70 мг. Вот как об этом сказано в решении ППС:

[При этом наличие в независимом пункте 1 формулы изобретения термина "приблизительно" дает основания считать, что указанная дозирочная форма может содержать и 80 мг активной алендроновой кислоты, поскольку признак "приблизительно 70 мг" может означать довольно широкий диапазон, например, от 60 до 80 мг алендроновой кислоты в дозирочной форме.]

При опровержении указанного тезиса было отмечено, что в лекарственных средствах с точнейшей дозировкой компонентов слово «приблизительно» означает всего лишь ту степень точности, которую обеспечивает дозирочное оборудование в пределах минимизированных в дозировке количествах. Такая степень допуска определяется

пределами допустимости ошибки работы оборудования. Допуск активного начала в дозировке лекарств никогда не составляет величину, оцениваемую в том же порядке.

Если количество алендроната в дозировке конкретного лекарственного средства составляет 70 мг, то приблизительное его количество соответствует величине, порядок которой варьируется на уровне ошибки, измеряемой в сотых и тысячных долях мг.

Никогда количество активного начала в дозировке 80 мг для лекарственного средства на основе химического соединения не может варьироваться в пределах ± 10 мг.

Но так посчитала коллегия ППС, отрицая новизну признака *«количество фармацевтически приемлемой соли алендроновой кислоты из расчета веса приблизительно 70 мг активной алендроновой кислоты»*, ссылаясь на известность использования конкретной дозировки в 80 мг.

В суде данный тезис ППС не нашел поддержки и было отмечено следующее.

В области лекарственных средств количество активного начала (вещества) определяется термином - «точная навеска». В Государственной фармакопее СССР XI издания, выпуск 1, Общие методы анализа, утв. приказом Министерства здравоохранения СССР от 25.12.84 г. № 1455 отмечено: «Точная навеска - означает взвешивание на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. Если не указано «точная навеска», то навеску следует брать с точностью до 0,01 г».

Разница между указанными величинами точности навески представляет собой допуск (интервал), в котором разрешены отклонения числовой характеристики параметра от его номинального (расчётного) значения.

Отклонения числовых величин определяются терминами «около» или «приблизительно», но во всех случаях эти величины не могут выходить за пределы допуска точной навески от 0,0002 до 0,01. Иными словами, точность количества активного начала в лекарственном средстве может колебаться от 0,0002 г до 0,01 г, но никак не с разбросом в 10 г.

В ППС была сделана попытка искусственно подогнать конкретный новый количественный признак *«приблизительно 70 мг активной алендроновой кислоты»* в дозировке лекарственного средства, под якобы известный и получаемый простым арифметическим вычитанием 10 мг из 80 мг. Иначе как абсурдом такой механистический метод оценки количественных признаков назвать нельзя.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2010 г. по делу № А40-38663/07-110-394 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам, утвержденное руководителем Роспатента 03.05.2007 г., о признании полностью недействительным на территории Российской Федерации евразийского патента № 004544, о чем сделана публикация в Бюллетене ЕАПВ № 2 за 2011 год.

2.13. Выбор толкования числовых признаков при их разночтении в литературе.

При рассмотрении споров о действительности патентов российских или евразийских патентов, действующих на территории России, и формула изобретения которых содержит числовые (количественные) признаки, следует принимать во внимание толкование таких признаков, принятое в специальной российской литературе. Примером может служить

рассмотрение возражения против действительности патента РФ № 2140498 на изобретение «Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности», выданного по заявке № 99108857/03 с приоритетом от 29.04.1999, независимый пункт первый формулы изобретения которого изложен в следующей редакции:

«1. Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности, включающее двухслойную пластину, имеющую N отверстий для крепления ее к поверхности, N - натуральное число, отличающееся тем, что двухслойная пластина состоит из первого слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K1$ и второго слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K2 > K1$, обращенного к твердой поверхности, а стенки одного или более отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K3 > K1$ ».

По мнению лица, подавшего возражение, в пункте первом формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится противоречие. Так в данном пункте формулы указано: пластина имеет N -отверстий, N - натуральное число, стенки одного или нескольких отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K3 > K1$. В возражении отмечено, что если ноль входит в определение натуральных чисел, то их множество записывается как \mathbb{N} , а без нуля – \mathbb{N}^* . Таким образом, в соответствии с формулой изобретения по оспариваемому патенту пластина может быть с отверстиями и без них, т.е. в случае отсутствия отверстий будет отсутствовать материал с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K3$.

В отзыве патентообладатель указал, что множество $\mathbb{N}=(1, 2\dots)$ всех натуральных чисел – это множество целых положительных чисел, снабженное естественным порядком, называемое натуральным рядом (см. Математический энциклопедический словарь «Советская энциклопедия», Москва, 1988 г., стр. 394).

По данному мотиву возражения Коллегия Палаты по патентным спорам отметила, что нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что ноль является числом, входящим в ряд \mathbb{N} -натуральных чисел, поскольку натуральное число входит в множество $\mathbb{N}=(1, 2\dots)$ всех натуральных, т.е. положительных чисел (см. приведенный выше математический словарь в издании «Советская энциклопедия»).

В этой связи обратим внимание на следующее пояснение, данное в Википедии в отношении определения – «Натуральное число»:

«В русской литературе обычно ноль исключён из числа натуральных чисел $0 \notin \mathbb{N}$, а множество натуральных чисел с нулём обозначается как \mathbb{N}_0 . Если в определение натуральных чисел включен ноль, то множество натуральных чисел записывается как \mathbb{N} , а без нуля как \mathbb{N}^* . В международной математической литературе, с учётом сказанного выше и во избежание неоднозначностей, множество $\{1, 2, \dots\}$ обычно называют множеством положительных целых чисел и обозначают \mathbb{Z}_+ . Множество

$\{0, 1, \dots\}$ зачастую называют множеством неотрицательных целых чисел и обозначают $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то толкование множества натуральных чисел, которое дано в математическом энциклопедическом словаре, и включает положительные числа. Правильность такого подхода не должна вызывать сомнения, т.к. некая возможность двоякого толкования числового признака не должна толковаться в отрицательную для патентообладателя сторону, если из описания изобретения однозначно следует та область чисел, которая используется в запатентованном изобретении.

2.14. Использование изобретения, признаки которого появляются в композиции при ее хранении. Весьма интересная ситуация о признании нарушения патента рассмотрена в докладе «Патентные войны». Установление факта нарушения прав патентовладельца в немецком судопроизводстве по фармапатентам, с которым выступил Томас Вестфаль.

В российской судебной практике такие случаи пока не встречались, но знать о них надо. Существо вопроса состоит в том, что патент на композицию, включающую признаки А, Б и С, признается нарушенным не только, когда во время изготовления композиции в ней присутствует конкретный компонент С, но и в том случае, когда этот компонент С образуется из других, присутствующих в композиции, компонентов А и Б, причем появление такого компонента-признака С происходит в силу происходящих в композиции химических процессов между компонентами А и Б через определенное время без вмешательства человека. В названном докладе показано, что немецкие суды признают нарушение патента на композицию, в формуле изобретения которой присутствует в качестве признака и тот компонент, который образуется после изготовления композиции в течение установленного срока годности лекарственного препарата из данной композиции.

Конкретный спор по данному поводу касался дженерика, который ввозился на территорию действия патента и в момент ввоза в нем формально отсутствовал компонент С, но он появлялся в лекарственном препарате позже, но в пределах срока годности, нарушая тем самым действующий патент.

Обратная ситуация с признанием использования запатентованных изобретений, когда компонент композиции не появлялся, а, наоборот, исчезал, изучалась в Роспатенте периода Госкомизобретений СССР при рассмотрении вопроса выбора объекта патентования между объектом - стальной сплав и объектом - шихта для выплавки стали (или иных, подобных сочетаний объектов, например, стеклов и иной керамики, предусматривающих сплавление компонентов). Было очевидно, что некоторые компоненты, прописанные в составе объекта - шихта, выполняют свою функцию в процессе выплавки стали, но в самой изготовленной стали не присутствуют в виде отдельных компонентов и не могут быть установлены при анализе уже конечного состава стали. Но до судебных споров по таким ситуациям дело не дошло.

2.15. Эквиваленты и новизна полезных моделей. Еще одна проблема, связанная с установлением противоправного использования с учетом эквивалентов, порождена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ по поводу *принципа разрешения коллизии при столкновении двух патентов на полезные модели* и изложена в пункте 9 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»: «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Интересно отметить, что в проекте Информационного письма эта же рекомендация в пункте 9 распространялась также на *коллизии между патентами на изобретения, между патентом на изобретение и патентом на полезную модель и между патентами на промышленные образцы*. Однако в принятой редакции пункта 9 Информационного письма осталась только рекомендация по вопросу разрешения столкновения прав, подтверждаемых патентами на полезные модели.

В пункте 1 ст. 1398 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень оснований, по которым патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично.

«1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231»;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, полезную модель с учетом внесения в них допустимых изменений (пункт 1 статьи 1378) требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, послуживших основанием для ее установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на указанную дату заявка содержала формулу изобретения или полезной модели, либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи, либо изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, присутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом».

Очевидно, что в рассматриваемом случае патент на полезную модель может оспариваться только по первому из приведенных оснований, и в достаточно редких случаях - по четвертому (если идентичные полезные модели имеют одну и ту же дату приоритета, но в нарушение правил ст. 1383 ГК РФ патент был все-таки выдан).

Несоответствие полезной модели условиям патентоспособности означает, что полезная модель либо не является новой, либо не является промышленно применимой (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

Поскольку промышленная применимость полезной модели означает возможность ее использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере, в случае коллизии прав на полезные модели промышленная применимость не оспаривается, и возможно оспаривание лишь по основанию отсутствия новизны у полезной модели.

В соответствии с п. 2 ст. 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Таким образом, *если обе полезные модели имеют одинаковые (тождественные, идентичные) признаки*, то аннулировать любой патент с более поздней датой приоритета не представляет никакого труда ввиду отсутствия у нее новизны.

Что касается указания в п. 9 Информационного письма ВАС РФ на *эквивалентность признаков*, то можно предположить, что это является ничем иным как новым толкованием высшей судебной инстанцией условия патентоспособности полезной модели – новизна, на основе доктрины об эквивалентах.

Как аннулировать более поздний патент, доказывая эквивалентность признаков – сложный вопрос, хотя и не новый.

Еще в 2004 году О.Г. Морской было предложено учитывать при оценке новизны полезных моделей не только идентичные признаки, но и признаки, эквивалентные признакам прототипа.

О.Г. Морская предлагала позаимствовать такой подход для оценки новизны полезных моделей из п. 6.03 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденной Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13.12.1973, в которой действительно при оценке новизны изобретений учитывались при сравнении с прототипом как идентичные (одинаковые), так и эквивалентные признаки.

Дальше обсуждения в рамках исследовательской работы данное предложение не прошло, и тому были определенные причины. С принятием Патентного закона РФ в 1992 г. в отношении изобретений вместо отрицания патентоспособности с учетом «эквивалентности» признаков, было установлено условие оценки изобретательского уровня по своим правилам.

Практика выработала следующие, нашедшие отражение в подзаконных актах, правила, используемые для оценки изобретательского уровня изобретений.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В отношении полезных моделей такой механизм отрицания патентоспособности с учетом действующих норм права не применить, т.к. изобретательский уровень не является условием патентоспособности полезной модели.

Единственным условием, отвечающим в определенной мере за некий «уровень» для полезных моделей является критерий – *существенность* признаков при установлении соответствия полезной модели условию патентоспособности – *новизна*.

Однако *существенность* признаков и *эквивалентность* признаков не имеют между собой ничего общего.

Существенность признаков определяется через их причинно-следственную связь с техническим результатом, и признак может быть признан *существенным* независимо от того, что он будет признан *эквивалентным* при установлении факта использования полезной модели или изобретения.

Со времени вступления в силу Патентного закона РФ 1992 г. и до настоящего времени, т.е. и во время действия ч. 4 ГК РФ, ***сравнение по эквивалентным признакам предусмотрено только при установлении использования запатентованного объекта в продукте или способе***, когда при констатации противоправного использования учитывается в т.ч. признак, эквивалентный признаку из независимого пункта формулы и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, признаваемых нарушением исключительного права в отношении продукта или способа.

Из вышеприведенного следует, что при установлении нарушения исключительного права с применением доктрины эквивалентов должен быть соблюден комплекс взаимосвязанных условий:

- признание признака эквивалентным;
- известность признака как эквивалентного на конкретную дату правонарушения в данной области техники.

Иными словами, законодатель не допускает признание признака «просто» эквивалентным, что подробно рассматривалось в публикации. В обязательном порядке требуется соблюдение:

- временного фактора, связанного с моментом установления правонарушения;

- известности признания признака как эквивалентного именно в данной области техники.

В странах с развитой культурой патентного права доктрина эквивалентов не применяется при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели, т.к. оценка патентоспособности не имеет ничего общего с установлением нарушения исключительного права патентообладателя.

Иными словами **патентоспособность** и **патентная чистота** (отсутствие нарушения патентных прав третьих лиц в связи с введением в оборот продукта или осуществлением способа) - разные свойства одного и того же объекта.

Если **патентоспособность** устанавливается в отношении технического решения, воплощаемого в объекте, то **патентная чистота** устанавливается в отношении объекта вещных прав (продукта), поступившего в гражданский оборот, или в отношении определенных действий способа, реализуемого в промышленном или ином производстве.

Президиум ВАС, формируя свою позицию, явно не учел, что *эквивалентность* признаков невозможно применить в процедуре аннулирования патента на полезную модель. Вряд ли возможно корректно применить рекомендацию относительно эквивалентности признаков, соблюдая при этом нормы, установленные в пп. 1, 2 ст. 1351 ГК РФ относительно условий патентоспособности полезной модели, когда новизна полезной модели признается в отношении совокупности ее существенных признаков, не известной из уровня техники.

Суммируя условия пп. 1, 2 ст. 1351 ГК РФ, не сложно сделать общий вывод о том, что охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности - новизна, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая существенные признаки из характеристики назначения.

После появления Информационного письма ВАС РФ создается впечатление, что если признак более поздней полезной модели является существенным, т.е. обеспечивает достижение технического результата, и в то же время известным в данной области техники, то, признав его эквивалентным, можно также легко аннулировать более поздний патент. Однако сегодняшний механизм установления новизны полезных моделей, когда оценивается существенность признаков во взаимосвязи с техническим результатом, не предусматривает дифференцирование существенных признаков на -эквивалентные и - не эквивалентные.

Если существенность признака доказана во взаимосвязи с техническим результатом, никакая «эквивалентность» не может служить основанием для отрицания новизны полезной модели по действующему патентному законодательству.

Таким образом, аннулировать более позднюю полезную модель на том основании, что она имеет эквивалентные признаки более ранней полезной модели, не представляется возможным. Согласно рекомендации, содержащейся в п. 9 Информационного письма ВАС РФ, истец не только теряет возможность защиты своего права в судебном порядке,

но и фактически лишен возможности защиты с использованием промежуточной административной процедуры по оспариванию более позднего патента, т.к. при корректном рассмотрении возражения против действительности патента в Палате по патентным спорам, последняя не вправе применять условия патентоспособности, не предусмотренные нормами Кодекса.

2.16. Подтверждение использования промышленного образца. В соответствии с Проектом ГК РФ 2012 промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. Таким образом, никакой словесный перечень признаков уже не фигурирует в качестве инструмента, используемого при установлении использования промышленного образца.

Напомним кратко предысторию вопроса.

В Комментарие к Патентному закону Российской Федерации авторов А.Д. Корчагина, Н.В. Богданова, В.К. Казаковой, Е.П. Полищук уже отмечалось следующее:

«... формулировки признаков, приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, имеют значение при установлении факта использования охраняемого патентом промышленного образца только совместно с самими признаками, отображенными на изображениях изделия. Указанные формулировки необходимы для идентификации фрагментов изображений, отображающих признаки, приведенные в перечне. После того, как в отношении какого-либо признака осуществлена такая идентификация, становится возможной проверка наличия этого признака у конкретного изделия. Для этого при визуальном сопоставлении внешнего вида сравниваемого изделия с изображениями изделия по патенту акцентируется внимание на тех фрагментах изображений внешнего вида, которые были идентифицированы как отображающие данный признак, включенный в перечень».

В другой книге также уже отмечалось, что:

«... объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. В отношении изобретений и полезных моделей *только* формула, выражающая их сущность в словесной форме, определяет объем правовой охраны. В отношении промышленного образца ситуация иная и объем правовой охраны не определяется только словесным перечнем существенных признаков. *Перечень* является лишь словесной характеристикой тех существенных признаков, которые отражены на изображениях.

Первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является *изображение изделия*. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца таким образом приближено к назначению, присущему формуле изобретения, но при этом *перечень не может иметь самостоятельного значения без изображения изделия*. Использование перечня существенных признаков совместно с

изображением изделия при определении объема правовой охраны должно способствовать исключению влияния субъективного фактора при рассмотрении споров об использовании промышленного образца и нарушении прав патентообладателя.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а для промышленных образцов ситуация с точностью наоборот - существенные признаки из перечня используются для толкования изображения (признаков внешнего вида) изделия, а также в случаях, когда существенные признаки «не видны», например, вид материала (сталь, кожа, шерстяная ткань и т.п.), из которого изготовлено изделие».

Обе книги вышли независимо одна от другой, но из них следует, что ни одно словесное описание внешнего вида не может заменить или подменить собой реальное изображение внешнего вида изделия. При установлении факта использования запатентованного промышленного образца и сравнения его с другим подобным изделием, определяющим является сравнение именно их изображений, а не словесных характеристик.

Заслуживает внимания изучение *примера судебного толкования существенных признаков из Перечня*, когда словесные формулировки признаков оценивались не по их формальному содержанию, а с учетом восприятия данных признаков непосредственно при обозрении внешнего вида изделия в целом. Арбитражный суд г. Москвы решением от 10.08.2006 г. по делу № А40-26698/05-27-95 признал нарушенными исключительные права истца на промышленный образец "Чехол для бутылки" по пат. РФ № 51583.

Перечень существенных признаков по пат. РФ № 51583 изложен следующим образом:

«ЧЕХОЛ ДЛЯ БУТЫЛКИ, характеризующийся:

- выполнением из ткани (мешковины);
- выполнением в виде трубы, открытой с обеих сторон;
- выполнением верхнего и нижнего края с бахромой;

отличающийся:

- наличием куполообразного отверстия для обзора этикетки на бутылке».

Принимая решение, суд исходил из того, что чехол для бутылки, выполненный ответчиками, несмотря на его отличия от промышленного образца истца (верхний край чехла завязан, вырез для этикетки имеет другую форму), повторяет существенные элементы промышленного образца истца и нарушает таким образом права ООО "Империал Вин-М", удостоверенные патентом.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2006 г. № 09АП-11378/05-ГК решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Суд апелляционной инстанции поддержал выводы Арбитражного суда г. Москвы, руководствуясь в том числе и результатами судебной экспертизы. Кассационная инстанция ФАС Московского округа в постановлении от 04.09.2006 № КГ-А40/8056-06 оставила кассационную жалобу - без удовлетворения.

Можно предположить, что, рассматривая такой признак в изделии ответчика как «верхний край чехла завязан», суд приравнял его к признаку из Перечня – «выполнение чехла в виде трубы, открытой с обеих сторон», т.к. одетый на бутылку чехол со стороны горлышка бутылки также открыт, хотя и завязан относительно нее. А упоминание в решении суда о том, что отверстие для обзора этикетки имеет другую форму вместе с выполнением верхнего края чехла, можно истолковать как приравнивание сравниваемых признаков к сходным до степени смешения.

Обратим внимание на особенность установления использования промышленного образца в изделии, которое, помимо всех существенных признаков запатентованного промышленного образца, включает также иные признаки внешнего вида данного изделия. Под иными признаками понимаются не измененные признаки запатентованного промышленного образца, а только дополнительные признаки внешнего вида, наличие которых не изменяет все существенные признаки внешнего вида запатентованного промышленного образца. Наличие в изделии дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца, не может служить основанием отказа в признании факта изготовления изделия с использованием запатентованного промышленного образца, т.к. не требуется для признания факта нарушения патента на промышленный образец полной идентичности художественно-конструкторского решения изделия, защищенного патентом, и изделия, изготовленного иным лицом. Обычно такие ситуации возникают тогда, когда изделие дополняется другими функциональными элементами, имеющими своеобразную внешнюю форму, например, бутылка определенной внешней формы дополняется оригинальной пробкой, которая не изменяет внешней формы бутылки, но используется совместно с ней.

Общее впечатление, создаваемое сравниваемыми объектами (запатентованный промышленный образец и реальное вещное изделие), будет определяющим фактором признания правонарушения. Общее впечатление – фактор достаточно субъективный, но, в то же время, основанный на сравнении только признаков внешнего вида изделий. Существенность признаков также будет определяться их участием в формировании общего впечатления о внешнем виде изделия.

3. Совместное владение исключительным правом. Пункт 5 комментируемой статьи подчеркивает возможность *каждого из патентообладателей самостоятельно использовать любой объект патентных прав по общему патенту*, независимо от того, являются ли все или некоторые из патентообладателей одновременно и авторами. Если соглашением между патентообладателями не предусмотрено иное, каждый из них может использовать объект патентных прав по своему усмотрению.

В данной ситуации необходимо обратить внимание на то, что законодатель предоставил каждому патентообладателю свободу использования объекта патентных прав (например, самостоятельное изготовление и продажу продукции), но не свободу самостоятельного распоряжения патентными правами без разрешения совладельцев патента (лицензирование и отчуждение патентных прав).

Пунктом 5 комментируемой статьи установлено, что если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную модель или один промышленный образец являются два и более лица, к отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3 статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности.

Взаимоотношения лиц, которым исключительное право на объект патентных прав принадлежит совместно, определяются *соглашением* между ними, при этом:

- распоряжение исключительным правом на объект патентных прав осуществляется патентообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное;

- распоряжение правом на получение совместного объекта патентных прав осуществляется авторами совместно;

- каждый из правообладателей может использовать такой объект патентных прав по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между патентообладателями не предусмотрено иное;

- доходы от совместного использования объекта патентных прав распределяются между всеми патентообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», в пункте 10, дал судам следующее разъяснение: «При решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, суду необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей».

Данное разъяснение Пленума в настоящее время может применяться с учетом норм пункта 5 статьи 1358 и пункта 2 статьи 1348 Кодекса, уже допускающих использование запатентованного объекта каждым из патентообладателей по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное, при этом необходимо учитывать, что согласно пункту 3 статьи 1229 Кодекса, распоряжение (отчуждение или предоставление лицензий) исключительным правом в данном случае осуществляется патентообладателями совместно, если иное не предусмотрено Кодексом или соглашением между правообладателями.

Если патент выдан на имя нескольких патентообладателей, то ***внесение каких-либо изменений в формулу изобретения допускается лишь при наличии общего согласия всех патентообладателей***, независимо от того, кто является автором изобретения. Внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей, влечет согласно п. 3 ст. 1398 Кодекса признание выданного

патента недействительным полностью или частично, выдачу нового охранного документа с новым номером и объемом правовой охраны, что, безусловно, затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц. В этом же судебном акте разъяснено, что не только каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, но таким правом обладает и каждый из патентообладателей, независимо от того, является ли он одновременно соавтором изобретения.

Рассмотрим на примере из судебной практики ситуацию столкновения патентов с одним приоритетом.

Согласно Определению от 28 февраля 2008 г. Высшего арбитражного суда РФ № 1133/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ по надзорной жалобе, одним из спорных моментов дела явилось наличие у спорящих сторон собственных патентов: истцом было доказано использование его патента на изобретение № 2207575 в продукте ответчика (датчиках фазы для автомобилей ВАЗ и ГАЗ), ответчик же возражал на иск ссылкой на право вводить в оборот этот продукт, поскольку в нем используется его полезная модель № 19921. Судебный запрет на введение в оборот производимого ответчиком продукта, по его мнению, вел бы к нарушению его собственного исключительного права на использование полезной модели, которое не было оспорено в административном порядке.

Обратим внимание на то, что оба патента имели одну и ту же дату приоритета – 10 апреля 2001 г.

Суд первой инстанции удовлетворил иск ООО «НПП «Лантан-1». Суды апелляционной и кассационной инстанции оставили решения суда первой инстанции без изменения, а жалобы ОАО «Калужский завод «Автоприбор» – без удовлетворения.

Отказывая в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда РФ, коллегия судей ВАС РФ указала, что «...суду не были представлены доказательства обращения ответчика в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2207575 и признания патента недействительным вследствие нарушений, допущенных при его выдаче, поскольку нарушает его права на полезную модель, подтвержденные свидетельством № 19921 с той же датой приоритета. Эти доводы могут быть предметом самостоятельных требований ответчика».

Таким образом, в данном деле, несмотря на одну и ту же дату приоритета обоих патентов, Высший арбитражный суд РФ продемонстрировал подход, предложенный А. А. Пиленко: ***исключительное право не может препятствовать защите другого исключительного права, оно лишь может служить основанием для собственных правовых требований.***

Этому делу в ответ на публикацию статьи уделил внимание проф. Э.П. Гаврилов. По его мнению, в суде не были выяснены вопросы, какой из патентов является основным, а какой зависимым, и высказано мнение о том, что если патент истца является зависимым хотя бы к одному патенту ответчика, то истец не имел права требовать от ответчика

прекращения использования технического решения.

Однако из п. 2 ст. 1362 ГК РФ, на который ссылается уважаемый профессор в своих рассуждениях, вовсе не следует, что на зависимое изобретение отсутствует исключительное право, ведь в данном случае мы имеем ситуацию, когда право есть (так как оно подтверждается патентом), но невозможно осуществить лишь одно из входящих в него правомочий без нарушения чужого права, а именно: право на использование запатентованного объекта.

Осуществление права требования и притязания не затрагивает чужого права, а потому не может быть ограничено или заблокировано этим правом. Кроме того, при одной и той же дате приоритета такие объекты даже формально не могут быть зависимыми один от другого.

Полагаем, что введение в судебный спор о прекращении нарушения патентов такого неизвестного в действующем патентном праве условия, как зависимость одних патентов от других, имеющих одну и ту же дату приоритета, недопустимо, так как в таком случае в предмет доказывания попадают обстоятельства, которые не являются существенными для дела, то есть которые де-юре не могут повлиять на его исход.

Исследование таких обстоятельств не приведет ни к чему иному, кроме как к запутыванию патентных споров и к судебным ошибкам.

Как отмечал А. А. Пиленко, институт зависимых патентов имеет чрезвычайно малое практическое значение. В современном законе это значение исчерпывается правом требования к обладателю основного патента о предоставлении лицензии, и не более того.

Если Высший арбитражный суд РФ в рассматриваемом Информационном письме установил специальный подход для разрешения споров при столкновении прав на полезные модели, который не распространяется на иные патентно-правовые коллизии (то есть исключение из п. 9 Информационного письма упоминания об изобретениях и промышленных образцах не является случайным), возникает закономерный вопрос: на чем основывается создание такого специального режима именно для полезных моделей?

Очевидно, что в четвертой части ГК РФ, как и в ранее действующем законодательстве, для полезных моделей установлен аналогичный режим правовой охраны, как и для изобретений и промышленных образцов. Все патентные права возникают на основании государственной регистрации, подтверждаются патентом, признаются на всей территории государства и обладают абсолютной защитой, если иное не следует из закона.

Если Высший арбитражный суд РФ, формируя свою позицию, принимал во внимание явочный порядок приобретения прав на полезные модели (отсутствие процедуры экспертизы на соответствие условиям патентоспособности), то есть изначально повышенную спорность этих прав, а также получившие достаточно широкое распространение злоупотребление правами на полезные модели, то гораздо более корректным способом борьбы с негативными явлениями, связанными с полезными моделями, были бы руководящие разъяснения относительно применения арбитражными судами ст. 10 ГК РФ при разрешении патентно-правовых споров.

Рассмотрим ситуацию столкновения патентов с разными приоритетами.

Весьма показательным является рассмотрение столкновения между владельцами двух патентов на изобретения.

Пример 1. Компания БАСФ Агро Б.В., Арнхем обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО «АПИ-САН» и ООО «Интерфарм» о запрещении использования изобретения по патенту РФ № 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства «Дана-2».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2008 г. по делу № А40-49851/07-93-507 требования, заявленные истцом, удовлетворены в части запрета ответчикам использования изобретения по патенту РФ № 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства «Дана-2».

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «АПИ-САН» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

Заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат «Дюна-2» на основании другого патента № 2181243 с более поздней датой приоритета, вследствие чего суд не вправе ущемлять исключительное право патентообладателя на использование охраняемого патентом изобретения, закрепленное в ст. ст. 3, 10 Патентного закона РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта. Как видно из материалов дела, ответчики осуществляли продажу инсектоакарицидного лекарственного средства «Дана-2», содержащего фипронил, изготовителем которого согласно сведениям, содержащимся на упаковке средства, является ООО «АПИ-САН».

В процессе судебного разбирательства было установлено, что вещество фипронил, входящее в состав лекарственного средства «Дана-2», содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ № 2051909, вследствие чего суд пришел к выводу об использовании ответчиками запатентованного истцом изобретения и принял решение об удовлетворении исковых требований в части запрета ответчикам использовать изобретение по патенту РФ № 2051909 путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства «Дана-2», в состав которого входит фипронил.

Оспаривая состоявшийся по делу судебный акт, заявитель апелляционной жалобы утверждает, что производит препарат «Дюна-2» на основании патента № 2181243, обладателем которого является соучредитель и генеральный директор ООО «АПИ-САН».

Данный довод ответчика судебной коллегией исследовался, и не может быть принят по следующим основаниям. В соответствии со ст. 10 п. 2 Патентного закона РФ, в случае, если при использовании запатентованных изобретений используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретений, другие запатентованные изобретения также признаются использованными. Следовательно, в силу требований, установленных

названной выше нормой права, ООО «АПИ-САН» не вправе вводить в гражданский оборот запатентованное изобретение фипронил в составе фипронилсодержащей композиции.

Ссылка ответчика на то, что регистрация Роспатентом изобретения «Состав Дана» на имя ООО «АПИ-САН» подтверждает то, что данное изобретение является оригинальным и не нарушает ничьих прав, судебной коллегией не принимается, поскольку регистрация изобретения Роспатентом, по существу, свидетельствует о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 4 Патентного закона РФ.

Пример 2. Тем не менее, принцип главенства старшего права не был подтвержден при рассмотрении коллизий между патентами на изобретения в деле, в котором столкнулись интересы крупнейших производителей майонеза.

Президиум ВАС РФ завершил долгий судебный спор между крупнейшими российскими производителями майонезов и своим Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009 г. поставил точку в дискуссиях о том, может ли применяться пункт 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», не только в отношении патентов на полезные модели, но и в отношении патентов на изобретения.

Суть пункта 9 данного Информационного письма состоит в следующем:

«При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Напомним также, что в опубликованном проекте Информационного письма эта же рекомендация в пункте 9 распространялась также на коллизии между патентами на изобретения, между патентом на изобретение и патентом на полезную модель и между патентами на промышленные образцы. Однако в принятой редакции пункта 9 Информационного письма осталась только рекомендация по вопросу разрешения столкновения прав, подтвержденных патентами на полезные модели.

У нас тогда создалась иллюзия того, что судьи осознали нецелесообразность такого разрешения коллизии между патентами на изобретения (и патентами на промышленные образцы), и оставили только полезные модели, по причине того, что патенты на полезные модели выдаются фактически явочным порядком, что позволяет их якобы легко аннулировать при столкновениях.

Но мы глубоко ошиблись. В Постановлении № 8091/09 от 01.12.2009 г. Президиума ВАС РФ уже высказана однозначная позиция о том, что положение п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 распространяется не только на столкновения между патентами на полезные модели, но и на столкновения между патентами на изобретения и, что уже становится очевидным – на столкновения

между патентами в любом их сочетании. Сказанное следует из высказанной позиции Президиума ВАС РФ о том, что в возникшей коллизии между патентами на изобретения – «... до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

Так и хочется задать вопрос – а в связи с чем убрали эту позицию из опубликованного проекта Информационного письма, размещенного не где-нибудь, а на сайте ВАС РФ? Вряд ли кто удосужится дать вразумительный ответ. Скорее всего, одна группа судей не смогла отстоять своего мнения в окончательном тексте Информационного письма, но, как говорится, сейчас отыгрывает свою позицию на реальных судебных спорах, попадающих к ним на рассмотрение.

Считается, что вышеизложенная позиция проистекает якобы из воззрений проф. Дозорцева В.А. При этом проф. Дозорцеву В.А. приписывается тезис о том, что единственным правомочием, составляющим содержание исключительного права, является правомочие правообладателя самому использовать объект исключительного права, и, исходя из этого, делается вывод: запретительная функция исключительного права не может превалировать над правом правообладателя самому использовать принадлежащий ему объект права.

Но из сборника статей проф. Дозорцева В.А. у меня создалось впечатление, что ему напрасно приписывают авторство вышеприведенного тезиса.

Обратимся к странице 380 сборника:

[С правом «разрешать» использование результата другим лицам как формой распоряжения связано другое недоразумение. Некоторые оппоненты проекта настаивают на сопровождении его указанием о праве «запрещать» такое использование третьим лицам. Но правообладателю не нужно «запрещать» использование. Выделение особого правомочия «запрещения» ошибочно, оно лишь ограничивало бы права правообладателя, означая, что он должен устанавливать такой запрет в каждом отдельном случае, в то время как такой запрет в общей форме установлен законом. Эта система свойственна всем абсолютным правам и нашла свое устоявшееся выражение прежде всего в праве собственности].

Обратим внимание на ключевое, как представляется, выражение из приведенного абзаца:

«Выделение особого правомочия «запрещения» ошибочно, оно лишь ограничивало бы права правообладателя, означая, что он должен устанавливать такой запрет в каждом отдельном случае, в то время как такой запрет в общей форме установлен законом».

Вряд ли проф. Дозорцев В.А., утверждая что «...**такой запрет в общей форме установлен законом**», думал про себя, что запретительная функция исключительного права не должна приниматься во внимание, если она установлена законом. По мнению В.А. Дозорцева, правомочие запрещать не следует лишь прописывать как некое

отдельное составляющее в исключительном праве, но само правомочие - запрещать, не исключалось.

В публикации уже обращалось внимание на то, что недействительность патентов на изобретение или полезную модель не устанавливается, вопреки мнению Президиума ВАС РФ, по эквивалентным признакам, приведенным в независимом пункте формулы.

Эквивалентные признаки, о которых идет речь, не присутствуют, опять же вопреки мнению Президиума ВАС РФ, в формуле изобретения или полезной модели. Эквивалентные признаки привлекаются при установлении использования изобретения или полезной модели в качестве дополнительной информации об известности таких признаков в области техники, к которой относится изобретение или полезная модель, в целях расширенного толкования объема исключительного права, предоставленного в патентной формуле.

Недействительность патента на изобретение или полезную модель устанавливается в случае несоответствия условиям патентоспособности соответствующего объекта, а не при установлении «эквивалентности» признаков, которых в патентной формуле к тому же нет.

Если «эквивалентные» признаки присутствуют в патентной формуле, то речь может идти о тех признаках, которые уже содержатся в независимом пункте патентной формулы, и они никак не могут квалифицироваться как «эквивалентные» в контексте – известные в области техники, но не указанные в патентной формуле.

Сравнение двух патентных формул в целях установления *тождественности* между признаками может быть осуществлено при оценке новизны изобретения или полезной модели, и точно так тождественность признаков определяется в сравнении с признаками, раскрытыми в описании сравниваемого изобретения или полезной модели.

Однако в позиции Президиума ВАС РФ неопределенность вызывает другая ситуация, когда в целях установления использования изобретения нужно сравнить признаки двух патентных формул между собой на предмет установления «эквивалентности» признаков, приведенных непосредственно в самих патентных формулах двух разных патентов.

Эквивалентность признаков устанавливается не при сравнении признаков по независимым пунктам формулы двух (и более) столкнувшихся патентов, а при сравнении «правовых» признаков из независимого пункта конкретного патента с «вещными» признаками конкретного продукта как технического средства, в котором устанавливается использование объекта патентного права.

Президиум ВАС РФ фактически создал прецедент, в соответствии с которым эквивалентность признаков должна определяться не только при установлении использования объекта патентных прав, но и при сравнении признаков по независимым пунктам двух патентных формул, что не предусмотрено нормами части 4 ГК РФ.

Иными словами, теперь, по мнению Президиума ВАС РФ, эквивалентность должна устанавливаться:

- при установлении использования изобретения или полезной модели;
- при установлении патентоспособности изобретения или полезной модели.

Если первое предусмотрено нормой ст. 1358 ГК РФ и эквивалентность устанавливается на любую дату, предшествующую дате совершения правонарушения, то второе является вымыслом Президиума ВАС РФ, начало которому было положено появлением пункта 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, и при установлении патентоспособности любая информация из уровня техники может быть учтена только до даты приоритета.

Приведем извлечение из Постановления Президиума ВАС РФ № 8091/09 в интересующей нас части:

[ОАО «Казанский жировой комбинат» (далее – истец, комбинат) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ЗАО «Эссен Продакшн АГ» (далее – ответчик, общество) о признании последнего нарушителем исключительного права комбината на изобретение «Майонез» (патент № 2284127); о запрете обществу совершать действия, нарушающие исключительные права комбината на указанное изобретение.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2008 заявленные требования в данной части удовлетворены.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт, которым в иске отказано.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 13.05.2009 постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре в порядке надзора решения суда первой инстанции и постановления суда кассационной инстанции общество просит их отменить, постановление суда апелляционной инстанции – оставить без изменения. При этом общество ссылается на нарушение судами единообразия в толковании и применении норм права об использовании чужого изобретения при производстве продукта и использовании изобретения другого лица в изобретении, а также на предъявление иска с целью недобросовестной конкуренции.

Президиум ВАС РФ считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, комбинат является патентообладателем изобретения «Майонез» согласно патенту № 2284127 с приоритетом от 01.04.2005. Указывая на нарушение обществом исключительных прав патентообладателя на изобретение путем производства и реализации майонеза «Махеев с перепелиным яйцом», комбинат обратился в арбитражный суд с требованием о прекращении данного нарушения. Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования со ссылками на статьи 1225, 1252, 1406 ГК РФ, исходил из следующего:

- факт использования запатентованного изобретения в продукте ответчика «Майонез с перепелиным яйцом», изготовленного по ТО 9143-031-33875274-07, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, в том числе результатами патентоведческой экспертизы, заключение которой не содержит противоречий в выводах и не носит предположительного характера;

- получение ответчиком патента РФ № 2325821 на изобретение «Майонез с перепелиным яйцом» с приоритетом от 08.05.2007, в силу статей 1358, 1362 ГК РФ не исключает признания его нарушителем исключительных прав истца на запатентованное изобретение.

Суд отверг ссылку ответчика на выработанную Президиумом ВАС РФ при рассмотрении аналогичных споров правовую позицию, изложенную в пункте 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее – информационное письмо), считая ее не применимой к данному спору, поскольку этот пункт касается полезной модели, а не изобретения, которые обладают различным правовым режимом.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что ответчик является патентообладателем изобретения «Майонез с перепелиным яйцом» и использует при производстве майонеза «Махеев с перепелиным яйцом» принадлежащий ему патент № 2325821.

Однако при наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Суд кассационной инстанции не согласился с доводами суда апелляционной инстанции, поддержал выводы суда первой инстанции также со ссылкой на статьи 1358, 1362 ГК РФ.

Президиум считает, что толкование указанных норм судами первой и кассационной инстанций нарушает единообразие в применении арбитражными судами норм права.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными.

При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом № 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть «независимого» патента, и использовании именно своего патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика.

Исходя из сказанного, у судов не было оснований для применения абзаца третьего пункта 3 статьи 1358 и статьи 1362 ГК РФ. Таким образом, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в пункте 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат отмене в силу пункта 1 статьи 304 АПК РФ как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права. Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 303, пунктом 5 части 1 статьи 305 АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17.12.2008 по делу № А65-26171/СГ5-28 и постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 по тому же делу отменить. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 оставить без изменения.]

Приведенное решение высшей судебной инстанции по столь неординарному делу будет иметь далеко идущие последствия. Во-первых, становится ущербным правовой институт принудительного лицензирования, предусмотренный ст. 1362 ГК РФ, т.к. наличие «своего» изобретения освобождает от необходимости заключения лицензионного договора. Во-вторых, можно совершенно определенно сказать, что при рассмотрении подобных коллизий между патентами, суды возьмут на вооружение данное Постановление Президиума ВАС РФ, но его возьмут на «вооружение» и те лица, которые будут стремиться использовать чужие запатентованные изобретения за счет той возможности, которая для них теперь полностью открыта.

Смоделируем ситуации, которые последовали после непродуманного внедрения в российское патентное право института полезных моделей в том виде, который существует сейчас. Приводимые примеры относятся к ситуациям с тождественными или

«эквивалентными» признаками в той их интерпретации, которую дал Президиум ВАС РФ.

4.1. Ситуация первая (тождественные признаки).

Более ранний патент № 1 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А+Б+В+Г, а поздний патент № 2 выдан также на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую тождественные компоненты - признаки А+Б+В+Г.

На лицо ситуация с абсолютным тождеством совокупностей признаков по обоим патентам, т.е. тот вариант, который рассмотрен в Постановлении Президиума ВАС РФ, как вариант с тождественными признаками обоих изобретений.

Исходя из позиции Президиума ВАС РФ, владелец более позднего патента, до тех пор, пока патент действует, имеет право независимо от первого патентообладателя использовать запатентованное в нем изобретение, и, таким образом, исключительное право первого патентообладателя не соблюдается в полном объеме (он лишается запретительной функции).

Обратим внимание на пункт 1 ст. 1397 ГК РФ, согласно которому *«В случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей»*.

В данной норме речь идет о коллизии идентичных (тождественных) объектах патентного права, имеющих одну и ту же дату приоритета, но даже в этом случае норма допускает использование объекта патентных прав только с соблюдением прав всех патентообладателей. Данная норма не позволяет каждому из патентообладателей взаимно нарушать исключительное право и, таким образом, ориентирует их на достижение взаимного консенсуса. Если консенсус между патентообладателями не достигнут, никто из них не может нарушать права другого. Именно такой смысл закладывался в норму по ст. 37² Патентного закона РФ, которая соответствует норме по ст. 1397 ГК РФ.

Конечно, можно сказать, что норма п. 1 ст. 1397 ГК РФ регулирует правоотношения, возникающие из наличия евразийского и российского патентов на идентичное изобретение, и эта норма «специальная» и она не используется в ситуации с разными приоритетами двух патентов. Но зачем лукавить, когда норма по п. 1 ст. 1397 ГК РФ определяет необходимость **соблюдения прав всех** патентообладателей уже в том случае, когда даты приоритета совпадают. Ничего принципиально не меняется, если даты приоритета не совпадают, и нет никаких оснований, только лишь из-за разницы в приоритетах, ущемлять права первого патентообладателя, лишая его права запрещать несанкционированное использование изобретения.

Позиция Президиума ВАС РФ, допускающая несоблюдение прав первого патентообладателя при использовании изобретения, не корреспондируется с правовой позицией, заложенной в норму п. 1 ст. 1397 ГК РФ.

Фактически первый патентообладатель поставлен перед дилеммой: или опротестовать патентоспособность изобретения по второму патенту в связи с отсутствием новизны, и только после этого прибегнуть к запретительным санкциям, или молча наблюдать за тем, как второй патентообладатель производит конкурирующую продукцию, нарушая исключительное право первого патентообладателя.

Очевидно, что таких ситуаций, связанных с патентами на тождественные изобретения, которые выдаются после проведения оценки патентоспособности, будет весьма мало, т.к. патент на изобретение, тождественное более раннему запатентованному изобретению, не должен выдаваться. С полезными моделями дело обстоит значительно хуже, но об этом уже достаточно высказано в публикации.

4.2. Ситуация вторая (эквивалентные признаки).

Более ранний патент № 1 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А+Б+В+Г, а поздний патент № 2 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А+Б+В+Г¹, при этом признак Г в формуле раннего патента указан как «кислотный преобразователь на основе сернистой кислоты», а признак Г¹ в позднем патенте указан как «кислотный преобразователь на основе соляной кислоты».

Если исходить из позиции, что второе изобретение уже было признано соответствующим условию изобретательского уровня и признак Г¹ не был известен в уровне техники таких красок на дату подачи второй заявки, то на данную дату говорить об известности признаков Г и Г¹ как неких даже условно «эквивалентных», невозможно.

Тем не менее, признаки Г и Г¹ по своей технической сущности и достигаемому результату действительно являются технически эквивалентными средствами, и владелец второго патента получает возможность независимого использования, а владелец первого патента не может аннулировать второй патент, т.к. на дату подачи второй заявки этот признак Г¹ не входил в известный уровень техники.

Такая ситуация возможна, если, например, до даты правонарушения, но после дат приоритета изобретений по обоим патентам, в технической литературе появляется информация о том, что признак Г¹ рассматривается как эквивалентный по функции и достигаемому результату признаку Г.

Таким образом, и в данной ситуации первый патентообладатель поставлен перед той же дилеммой - пытаться аннулировать более поздний патент (что представляется невозможным при неизвестности признака Г¹ на дату подачи второй заявки) или молча созерцать за правонарушением, если далее признаки Г и Г¹ будут признаны эквивалентными.

4.3. Ситуация третья (общие и частные признаки).

Данная ситуация не рассматривалась Президиумом ВАС РФ, но и к ней желательно заранее готовиться.

Допустим, более ранний патент № 1 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А+В+В+Г, а поздний патент № 2 выдан на краску для покрытия днищ морских судов, содержащую компоненты - признаки А+Б+В+Г¹, при этом признак Г в раннем патенте указан как «кислотный преобразователь ржавчины», а признак Г¹ в позднем патенте указан как «кислотный преобразователь ржавчины, представляющий собой ранее не известную смесь кислот Х и У».

Признак Г по первому патенту является общим (родовым) признаком, а признак Г¹ является частным (видовым) признаком, подпадающим под общий признак. Уже этого достаточно, чтобы считать использование изобретения по второму патенту как нарушающее исключительное право по первому патенту.

Если признаки по формулам столкнувшихся патентов соотносятся между собой как «общее» и «частное», к ним не должна применяться позиция, изложенная Президиумом ВАС РФ в отношении патентов с тождественными или «эквивалентными» признаками, т.к. общие и частные признаки по отношению друг к другу не являются ни тождественными, ни эквивалентными.

«Общее» и «частное» как логические определения или «род» и «вид» как категории иерархической классификации никогда не могут быть эквивалентными по отношению друг к другу, т.к. по своему определению и сущности не являются взаимозаменяемыми.

Вернемся вновь к содержанию Постановления Президиума ВАС № 8091/09 от 01.12.2009 г. и еще раз выделим ту его часть, в которой изложены основания, которые принял во внимание Президиум ВАС РФ, вынося свое решение.

«При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом № 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть «независимого» патента, и использовании именно своего патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика».

Из этого следует, что Президиум ВАС РФ увязывает установление использования изобретения с фактом включения всех признаков из независимого пункта формулы одного патента в независимый пункт формулы другого патента.

Такая позиция не соответствует содержанию нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ, согласно которой «...изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе...», а не в формуле другого изобретения или формуле полезной модели.

Если вернуться к вышеприведенным независимым пунктам формул обоих изобретений, то не трудно заметить, что в независимый пункт по пат. № 2325821 действительно не включены все признаки из независимого пункта по пат. № 2284127, в частности – признаки, сформулированные как «сахар-песок», «свежее перепелиное яйцо»,

«уксусная кислота», «молоко сухое». Можно было понять Постановление Пленума ВАС РФ, если бы в нем констатировалось **не** использование изобретения по пат. № 2284127 в продукции истца. Но в названном Постановлении черным по белому написано: *«При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы»*. Факт использования изобретения по пат. № 2284127 не отрицался.

Далее, в Постановлении отмечено: *«Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть «независимого» патента, и использовании именно своего патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика»*. Можно только предположить, что судьи высшей инстанции склонились к тому, что ответчик прав, коль не отвергли его доводов, но тогда надо было прямо в постановлении указать, что ответчик **не** использует изобретение истца, раз оно отличается от него и является «независимым». И все бы стало на свои места хотя бы по нормам и логике установления факта использования запатентованных изобретений в конкретных объектах техники, а не их использования в патентных формулах.

Но в Постановлении Президиума ВАС РФ этого нет. Вместо этого Президиум ВАС РФ принимает свое постановление не на основании норм ГК РФ, а с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Поясим ранее действовавшую (до внесения изменений в Кодекс) норму третьего абз. п. 3 ст. 1358 ГК РФ:

«Если при использовании изобретения или полезной модели используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, другое изобретение, другая полезная модель также признаются использованными».

Данная норма говорит о том, что в одном изобретении (полезной модели) как материализованном вещном средстве техники будут считаться использованными при указанных условиях все объекты патентного права (изобретения и полезные модели) независимо от их количества. Примером такой ситуации является одновременное признание использованными в одном материализованном вещном объекте – «обоюдоострый меч», двух патентов на изобретение, под патентную формулу одного из которых подпадает конструкция обоюдоострого меча, а под патентную формулу другого патента подпадает состав стали, из которого изготовлен данный меч. Иными словами, в гражданский оборот вводится обоюдоострый меч, в котором использовано одновременно два запатентованных изобретения. Данная норма, устанавливающая признание нескольких запатентованных изобретений (полезных моделей) фактически использованными в одном реальном средстве техники, не дает оснований для противоправного их использования.

Создается впечатление, что Президиум ВАС РФ, принимая решение в отношении двух конкретных изобретений, еще раз подчеркнул приверженность к концепции исключительного права как права на использование «своего» запатентованного изобретения независимо от нарушаемых при этом прав других лиц, и рассмотренная коллизия между двумя патентами с тождественными или «эквивалентными» признаками является лишь платформой для дальнейшего усиления данной концепции.

В статье проф. Э.П. Гаврилов рассмотрел различные случаи принадлежности исключительного права нескольким лицам и в отдельно выделенном разделе своей статьи, озаглавленном «Несколько охраняемых документов на один и тот же объект в патентном праве», дал абсолютно исчерпывающий ответ по сути возникшей проблемы. Этому же вопросу посвящена размещенная в электронной среде моя статья «Столкновение двух патентов на изобретения и позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», акцентированная на переходе от столкновения патентов на полезные модели к столкновению патентов на изобретения, а также более поздняя статья на ту же тему.

А пока суды действовали так, как предписано в Информационном письме Президиума ВАС, чему свидетельствует растущая практика, например, Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного Суда от 09.02.2010 г. по делу № А41-19266/08 (спор по патентам на изобретения ЕАПВ № 8223 и № 9810).

Но еще хуже обстоят дела с полным непониманием судами даже той позиции, которая изложена в Информационном письме ВАС. Приведем извлечение из Определения ВАС РФ от 29.01.2010 г. № ВАС-340/10:

[Коллегия судей ВАС РФ рассмотрела в судебном заседании заявление ООО "Райда" о пересмотре в порядке надзора решения от 03.04.2009 Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-13108/2008, постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.09.2009 по тому же делу по иску ООО "Райда" к ООО "Барс", ООО "Технопарк", ООО "Интекс" и индивидуальному предпринимателю Бирюкову Л.А. о взыскании с ответчиков убытков в виде упущенной выгоды, причиненных распространением контрафактной продукции - мотобуксировщиков-снегоходов "Рекс"; об изъятии и уничтожении контрафактной продукции; об обязанности ответчиков опубликовать в газете "Барс" и официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании полезной модели "буксировщик" № 36813.

Решением от 03.04.2009 в иске отказано.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2009 решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.09.2009 вынесенные судебные акты оставлены без изменения.

Заявитель просит пересмотреть указанные судебные акты в порядке надзора, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение единообразия в применении и толковании норм материального и процессуального права.

Рассмотрев заявление, изучив оспариваемые судебные акты, суд не находит оснований для удовлетворения заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Судом установлено, что патент № 36813 на полезную модель "буксировщик" с приоритетом полезной модели 12.09.2003 и сроком действия до 12.09.2008 выдан ООО "Сервисный центр АО "Краснофлотский машиностроительный завод" (далее - Завод) и зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.03.2004.

Завод по договору от 11.04.2005 № РД0003577 об уступке патента № 36813 на полезную модель "буксировщик", зарегистрированному 31.10.2005 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, уступил ООО "Райда" права, удостоверенные указанным патентом.

ООО "Райда", ссылаясь на то, что ответчики осуществляют производство и реализацию мотобуксировщиков-снегоходов "Рекс", в конструкции которых использована защищенная патентом № 36813 полезная модель "буксировщик", и тем самым нарушают его исключительные патентные права, обратилось с настоящим иском в суд.

Суды пришли к выводам, что в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец не представил доказательств того, что мотобуксировщик-снегоход "Рекс" не соответствует полезной модели, защищенной патентом № 64601, и что ответчики используют при изготовлении мотобуксировщика-снегохода "Рекс" не свой патент, а патент № 36813.

Суды основывались на позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 9 информационного письма от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", указали, что, поскольку имеется несколько охраняемых документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимой формуле, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Кроме того, в судебном заседании кассационной инстанции установлено, что решением Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.07.2009 отказано в удовлетворении

возражений ООО "Райда" против выдачи патента № 64601 ввиду того, что общество не представило убедительных доказательств известности до даты приоритета оспариваемого им патента средства того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели существенные признаки.

В передаче дела Арбитражного суда Архангельской области № А05-13108/2008 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения от 03.04.2009, постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.09.2009 отказать].

Элементарное сравнение формул двух полезных моделей свидетельствует о том, что независимые пункты патентных формул не содержат «одинаковые или эквивалентные» признаки, и каждая патентная формула характеризует разные технические решения, каждое из которых в реальном объекте техники имеет право на самостоятельное существование никоим образом не пересекаясь между собой как объекты патентного права.

Независимый пункт формулы полезной модели № 36813:

«Буксировщик, содержащий раму, несущую гусеничный движитель, платформу, несущую двигатель, багажник, узел соединения с буксируемым объектом и устройство управления, отличающийся тем, что узел соединения расположен в задней части рамы, а устройство управления состоит из закрепляемого на платформе рычага с рукоятками и органами управления сцеплением и средством регулировки газа».

Независимый пункт формулы полезной модели № 64601:

«Мотобуксировщик-снегоход, содержащий шасси с двигателем и гусеничным движителем, включающим, по крайней мере, одну гусеницу, и устройство управления, например, в виде руля по типу рамной конструкции, отличающийся тем, что шасси выполнено в виде опорно-несущей рамы и снабжено устройством для ее подвижно-упругого соединения с гусеничным движителем, выполненным, например, по типу механического амортизатора, при этом упомянутый гусеничный движитель содержит, по крайней мере одно, устройство автоматического самонатяжения гусеницы».

С какой стати истец должен был представить доказательства того, что мотобуксировщик-снегоход "Рекс" не соответствует полезной модели, защищенной патентом № 64601, и ответчики используют при изготовлении мотобуксировщика-снегохода "Рекс" не свой патент, а патент № 36813?

В конструкции мотобуксировщика – снегохода может быть использована и техническое решение по патенту № 64601 и техническое решение по патенту № 36813, но это не является основанием для утверждения о том, что в независимых пунктах формул присутствуют «одинаковые или эквивалентные признаки».

Использованный в формуле по пат. № 64601 оборот «снабжено устройством...» свидетельствует о том, что прототип по пат. № 36813 таким признаком не обладает, и

никакого сравнения на «одинаковость» или «эквивалентность» провести в принципе невозможно. Об этом свидетельствует также решение Палаты по патентным спорам, отказавшей в удовлетворении возражения протии патента № 64601. В решении в частности отмечено следующее.

Анализ источника информации по пат. № 36813 показал, что буксировщик, описанный в пат. № 36813, также как и оспариваемая полезная модель по пат. № 64601, содержит шасси, выполненное в виде опорно-несущей рамы и снабженное двигателем и гусеничным двигателем, включающим, по крайней мере, одну гусеницу с устройством натяжения, и устройство управления. Следует отметить, что в анализе существенности признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих выполнение устройства управления, нет необходимости, т.к. фиг. 2 графических материалов пат. № 36813 указывают на выполнение устройства управления буксировщиком, также как и в оспариваемой полезной модели, в виде руля по типу рамной конструкции. При этом для технического средства, описанного в пат. № 36813 не характерно наличие устройства подвижно-упругого соединения рамы с гусеничным двигателем, выполненным, например, по типу механического амортизатора, и устройства автоматического самонатяжения гусеницы. В решении Палаты также отмечено следующее: «Что касается решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-13108/2008, то в нем на странице 4 содержится информация об использовании в мотобуксировщике «РЕКС» всех признаков формулы патента № 36813, однако в данном решении не сделано заключения об идентичности признаков буксировщика по пат. № 36813 и признаков формулы оспариваемого пат. № 64601».

Какому «одинаковому или эквивалентному» признаку по пат. № 36813 соответствует признак по пат. № 64601 - «снабжено устройством для подвижно-упругого соединения опорно-несущей рамы с гусеничным двигателем, выполненным, например, по типу механического амортизатора»? По моему мнению - Н И К А К О М У.

Во втором издании комментария, в завершающей части к ст. 1398 было отмечено:

«Интересно, какой нормальный инвестор, особенно западный, желающий развивать в России высокие технологии, основанные на его патентах, будет вкладывать собственные деньги в реализацию в России запатентованных им технологий, безвозмездно «прихватить» которые за счет «своего» патента теперь не представляет никакого труда?»

Понимают ли наши законодатели и судебные иерархи, что речь идет о подрыве доверия к России как стране, способной обеспечить надежную патентную охрану инвестируемых технологий? Будем надеяться, что ситуация будет исправлена, и не в самом далеком будущем».

И, как представляется, наши более ранние публикации способствовали тому, что надежды стали сбываться. В споре о признании противоправного использования полезной модели «Вакуумный насос» по пат. РФ № 56500 суды уже не приняли во внимание доводы ответчика о наличии у него своего пат. РФ № 108508 на полезную модель «Вакуумный насос» и ссылку на известное Информационное письмо №122 ВАС РФ, и, признавая нарушение пат. РФ №56500, приняли во внимание экспертное заключение, в котором было отмечено следующее:

«...изделие "Насос НВЭ-1" производства общества "Ливенский завод противопожарного машиностроения" содержит все признаки независимых пунктов 1, 5 формулы полезной модели по патенту N 56500; патент N 56500 не содержит часть признаков патента N 108508 и наоборот, данные патенты, хотя и содержат несколько совпадающих признаков, поскольку они направлены на усовершенствование одного и того же технического изделия: вакуумного насоса, - но не являются одинаковыми, поскольку часть признаков независимых пунктов формул этих полезных моделей не совпадают и не являются ни идентичными, ни эквивалентными.» (ФАС Уральского Округа, пост. от 16 апреля 2013 г. N Ф09-2097/13 по делу N А76-6455/2012).

Для возможности сравнения признаков двух патентных формул на «тождественность» и «эквивалентность» ниже представлены формулы обеих полезных моделей.

Формула полезной модели № 56500

«1. Вакуумный насос с электроприводом, содержащий корпус с всасывающим и выхлопным патрубками, торцевые крышки, концентрично размещенную в корпусе гильзу с всасывающим и выпускным окнами, совмещенными с соответствующими патрубками корпуса, эксцентрично размещенный в гильзе ротор с подвижно установленными пластинами, вал которого уплотнен манжетами, отличающийся тем, что пластины выполнены из стеклотекстолита.

2. Вакуумный насос по п. 1, отличающийся тем, что гильза, ротор и торцевые крышки выполнены из коррозионностойкой, термически упрочняемой стали.

3. Вакуумный насос по п. 1, отличающийся тем, что рабочие кромки уплотнительных манжет установлены со стороны ротора и поддерживаются от выворачивания защитными конусами.

4. Вакуумный насос по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно установлен электронный блок управления и электрический датчик заполнения.

5. Вакуумный насос с электроприводом, отличающийся тем, что в качестве электропривода используется автомобильный стартер.

6. Вакуумный насос по п. 5, отличающийся тем, что электропривод выполнен встроенным в виде моноблока с вакуумным насосом, причем ротор насоса и якорь двигателя имеют общую опору.»

Формула полезной модели № 108508

«Вакуумный насос, содержащий корпус с всасывающим и напорным патрубками и торцевыми крышками с установленными в последних подшипниками ротора, эксцентрично размещенного в корпусе и выполненного с подвижно установленными пластинами, а механически или электрически приводной вал ротора уплотнен установленным в торцевых крышках уплотнением, отличающийся тем, что установленное в торцевых крышках уплотнение образовано кольцами из терморасширенного графита, причем каждое уплотнение состоит из колец, изготовленных из графитовой ленты и армированных нитями натуральных, синтетических или графитовых волокон, и в торцевых крышках установлены подшипники закрытого типа.»

Тем самым, в данном судебном споре было четко и ясно показано, что позиция, изложенная в Информационном письме №122 ВАС РФ, не может применяться «огульно», и она может иметь место только тогда, когда все признаки двух, сравниваемых патентных формул, являются тождественными или эквивалентными, и никак иначе.

Как теперь представляется, с введением новой статьи 1358¹ Кодекс должен способствовать исправлению рассмотренной ситуации при коллизии нескольких патентов.

Проект ГК РФ 2012 содержит новую статью 1358¹ «Зависимое изобретение, зависящая полезная модель, зависимый промышленный образец» следующего содержания:

1. Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении того же продукта или способа, в которых используется изобретение или полезная модель, действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а при использовании промышленного образца - каждый существенный признак промышленного образца, или совокупность признаков, производящая на информированного пользователя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно, являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Зависимым, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Зависимыми также являются изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

3. Изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

Комментарий к проекту статьи 1358¹

1. Зависимые изобретения (полезные модели) не следует отождествлять с зависимыми пунктами формулы изобретения. Зависимость двух и более изобретений оценивается при использовании всех изобретений в реальных вещных объектах, в то время как зависимость пунктов формулы изобретения оценивается по содержанию признаков в разных пунктах одной формулы изобретения и их соподченности.

Под зависимым пунктом формулы изобретения понимается пункт, который включает все признаки одного или нескольких других пунктов, относящихся к тому же

объекту изобретения, например, объектом изобретения является способ и все зависимые пункты также должны относиться к способу. Если патент выдан на группу изобретений, например, на вещество и способ, то указание в пунктах формулы на способ отсылки к пункту на вещество не превращает данный пункт в зависимый, несмотря на то, что при осуществлении способа в нем действительно будут реализованы и все признаки вещества.

Об этом совершенно определенно сказано в пункт 10.06 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы следующим образом:

«Единство изобретения должно быть рассмотрено, в первую очередь, только в отношении независимых пунктов формулы международной заявки, а не в отношении зависимых пунктов. «Зависимый» пункт означает пункт формулы, который содержит все признаки одного или нескольких других пунктов формулы и содержит ссылку, преимущественно вначале, на другой пункт или пункты формулы, а затем излагает дополнительные заявленные признаки (правило 6.4). Эксперт должен принимать во внимание, что пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым пунктом, как это определено правилом 6.4.»

Примером этого может быть пункт формулы, ссылающийся на пункт формулы другой категории (например, «Аппарат для выполнения способа по пункту 1...» или «Способ производства продукта по пункту 1...»). Аналогично, в ситуации, подобной примеру с вилкой и розеткой, приведенному в параграфе 5.19, пункт формулы на одну часть, имеющий отсылку на другую взаимосвязанную часть, (например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1»), не является зависимым пунктом.»

В рассмотренной выше ситуации мы имеем два вида различных зависимостей:

- зависимость в пунктах формулы по патентной формуле;
- зависимость в объектах техники при использовании изобретений в материализованной форме.

2. Концепции исключительного права. Еще в XIX в. сложились две концепции исключительного права. Одна группа ученых указывала, что юридической сущностью права на изобретения является право на использование (эксплуатацию) изобретения. По этому поводу Пиленко А.И. писал: «Отрицательная власть изобретателя, власть запрещения, есть только следствие положительной власти, а отнюдь не существо патентного права».

«...исключительное право имеет особое содержание, отличающее его от абсолютных прав. Исключительность состоит не в том, что право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом или лицами определенным законом и по основаниям, им установленным».

Позже, уже в XX веке В. А. Дозорцев в содержании исключительного права выделяет только два правомочия – использование и распоряжение, поддерживая позицию Шершеневича Г.Ф.: «...объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения право на него, право его использования».

деятельности или средства индивидуализации... Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом».

Из этого следует, что возможность защиты исключительного права может быть ограничена лишь в том случае, если это прямо предусмотрено ГК РФ, в частности, если одно право признается обстоятельством, ограничивающим другое право.

Например, такое правило разрешения коллизий содержится в п. 6 ст. 1252 ГК РФ, в котором говорится, что «преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее». В данном случае подлежит защите старшее право, а младшее отрицается как несуществующее. Принцип старшинства права называется Д. И. Мейером среди возможных способов разрешения правовых коллизий «по преимуществу»: право, прежде возникшее, подлежит предпочтительному удовлетворению перед правом, после возникшим. Такой подход отличается от концепции А. А. Пиленко, в которой принцип приоритета права не имеет юридического значения: каждый правообладатель может запретить другому использовать запатентованное техническое решение. Будут ли предъявляться встречный иск, предприниматься меры по аннулированию противостоящего права – целиком и полностью зависит от воли и интереса сторон.

Таким образом, законом может быть ограничено абсолютное действие исключительного права либо путем признания прав нескольких субъектов на один и тот же объект (право преждепользования, право на секрет производства, на топологию интегральной микросхемы, на коллективный товарный знак, на наименование места происхождения товара), либо путем установления принципа удовлетворения старшего права перед младшим правом (права на средства индивидуализации).

Однако во всех иных случаях исключительное право «есть право запрещения, обращенное ко всем третьим лицам», в том числе и к обладателям собственных прав на аналогичные нематериальные объекты.

Кроме того, согласно третьему абзацу п. 3 ст. 1358 ГК РФ: «Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца,

другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными».

Данную норму следует понимать во взаимосвязи с п. 2 ст. 1362 ГК РФ, устанавливающим правило разрешения коллизии прав на основное и, условно говоря, «зависимое» в определенный период времени использования изобретения: «Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента». При этом принудительная лицензия не является лицензионным договором между сторонами, т.к. условия предоставления принудительной лицензии формируются в судебном решении, определившим предоставление простой неисключительной лицензии.

Иными словами, использование собственного другого изобретения, если при этом осуществляется использование чужого другого изобретения или полезной модели, дает лишь основание требовать от обладателя «мешающего» права предоставления лицензии, а в случае отказа – право получить принудительную простую (неисключительную) лицензию в судебном порядке. При этом патент на полезную модель не предоставляет его владельцу права требования принудительной лицензии, и это вполне объяснимо, т.к. иначе, получив патент на полезную модель, которая всего лишь на уровне инженерного проектирования, не отвечающего изобретательскому уровню, совершенствует ранее запатентованное изобретение, владелец патента на полезную модель, выдаваемого к тому же без оценки патентоспособности, получил бы возможность принуждать владельца патента на изобретение к предоставлению принудительной лицензии.

Таким образом, наличие патента у ответчика не является обстоятельством, имеющим какое-либо значение для спора о прекращении нарушения патента. Если защита права истца делает невозможным ответчику использование собственного запатентованного изобретения, последний может заявить встречный иск к истцу о получении принудительного разрешения (лицензии), но никак не заблокировать его право собственным правом.

В связи с изложенным можно сделать вывод, что рекомендация, содержащаяся в п. 9 Информационного письма Высшего арбитражного суда РФ, вместо исключительного права на полезную модель установили некое *квазиправо*, которое не подлежит защите при несанкционированном использовании полезной модели даже в том случае, если по отношению к патенту ответчика оно является старшим правом.

Исключение из проекта п. 9 Информационного письма упоминания о коллизиях между патентами на изобретения, создало некую неопределенность в позиции Высшего арбитражного суда РФ по вопросу разрешения иных возможных патентно-правовых

коллизий, но и они, как будет показано в примерах, находили свое разрешение в полной противоположности с рекомендациями обсуждаемого информационного письма ВАС РФ.

Тем не менее, Президиум ВАС РФ в Постановлении № 8091/09 от 01.12.2009 г. (см. подробное обсуждение примера 2 п. 4.2. комментария данной статьи в отношении изобретений пат. РФ №№ 2284127 и 2325821) высказал свое окончательное мнение, которое не совпадает с изложенными нами соображениями.

По существу Президиумом ВАС РФ высказана позиция, заключающаяся в том, что при столкновении двух патентов на изобретения и/или полезные модели, характеризуемые в патентной формуле тождественными или «эквивалентными» признаками, каждый из патентообладателей вправе использовать запатентованный объект без разрешения другого патентообладателя до тех пор, пока каждый из патентов действует.

Сравнение двух патентных формул в целях установления *тождественности* между признаками может быть осуществлено при оценке новизны изобретения или полезной модели, и точно так тождественность признаков определяется в сравнении с признаками, раскрытыми в описании сравниваемого изобретения или полезной модели.

Неопределенность вызывает другая ситуация, когда нужно сравнить признаки патентных формул на предмет установления «эквивалентности» между ними. Как известно, **эквивалентность признаков устанавливается не при сравнении признаков по патентным формулам столкнувшихся патентов, а при сравнении признаков патентной формулы конкретного патента с признаками конкретного вещного продукта**, в котором используется запатентованный объект, причем эквивалентный признак определяется по его известности до даты совершения правонарушения, а использование устанавливается в объеме признаков независимого пункта патентной формулы.

Президиум ВАС РФ фактически создал прецедент, в соответствии с которым эквивалентность признаков должна определяться не только при установлении противоправного использования объекта патентных прав в конкретном вещном объекте, что определено ст. 1358 ГК РФ, но и должна определяться между признаками двух патентных формул (два права), что не предусмотрено законом.

Развивая позицию, изложенную в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" относительно «тождественных и эквивалентных» признаков, суды пошли еще дальше, о чем свидетельствует рассмотрение спора, в котором столкнулись изобретение по пат. РФ № 2297512 с полезной моделью по пат. РФ № 88054 (Определение ВАС РФ от 22.07.2011 № ВАС-9714/11). Рассматривая данный спор, суды уже стали сравнивать изобретение и полезную модель по «совокупности существенных признаков *приближено* к техническому решению, охраняемому спорным патентом». А суд кассационной инстанции указал на то, что «в

рассматриваемой ситуации два патентоохраняемых объекта являются *схожими по существенным признакам*, однако данное обстоятельство в силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации не может создавать препятствия в использовании ответчиком своей полезной модели».

Такие «выстрелы» высоких судов уже бессмысленно комментировать, т.к. пока ситуация не будет исправлена коренным образом, о чем мы все время пишем, ничего не изменится, и суды будут и далее ссылаться на названные разъяснениями Президиума ВАС РФ, искажая их по существу.

Однако с 2011 года некоторые суды уже начали более внимательно вникать в споры о нарушении патентных прав при столкновении патентов. И, хотя сравнение патентов между собой по «идентичности» или «эквивалентности» признаков из сравниваемых патентных формул осталось, тем не менее, окончательный вывод о нарушении исключительного права (или в отказе признать такое нарушение) суды осуществляли на основании сравнения признаков из патентных формул с признаками вещных объектов техники (Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 15 сентября 2011 г. № 09АП-17968/2011-ГК, 09АП-17969/2011-ГК по делу № А40-92338/10-143-796, иск о прекращении нарушения пат. РФ № 2134123 в отношении лекарственного средства "Таутакс").

Ответчик обращал внимание апелляционного суда на то, что арбитражный суд первой инстанции не принял во внимание то обстоятельство, что в лекарственном средстве использовано изобретение по евразийскому пат. № 012561, а не по пат. РФ № 2134123. Исключительные права по евразийскому пат. № 012561 принадлежат ответчикам, то есть имеет место правовая коллизия, и действия ответчиков по использованию своего патента не могут расцениваться как нарушение патента с более ранней датой приоритета.

Суд апелляционной инстанции указал на то, что ссылка ответчиков на евразийский пат. № 012561 подлежит отклонению, поскольку истец обратился в суд с требованием о защите нарушенного права 02.08.2010, то есть до получения вторым Ответчиком права на евразийский патент (21.03.2011). Кроме того, российский пат. № 2134123 и евразийский пат. 012561 не содержат одинаковые либо эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения. В частности, в евразийском пат. № 012561 отсутствует признак использования поверхностно-активного агента, выбранного из полисорбатов, в то время как в пат. РФ № 2134123 и лекарственном средстве "Таутакс" это вещество использовано.

ФАС Московского Округа, рассмотрев в порядке кассации жалобу ООО "ЛЭНС-Фарм", ОАО "Верофарм" (пост. от 6 декабря 2011 г. по делу № А40-92338/10-143-796) постановил решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2011 по делу № А40-92338/10-143-796 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При этом кассационный суд отметил, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что патенты РФ № 2134123 и ЕАПВ № 012561 не содержат одинаковые либо эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, не основан на имеющихся в деле доказательствах, поскольку требует специальных познаний, однако указанный вопрос не ставился перед экспертом в рамках проведенной по настоящему делу экспертизы. При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать и дать оценку всей совокупности собранных по делу доказательств, разрешить вопрос о необходимости проведении по делу повторной экспертизы, после чего принять законный и обоснованный судебный акт.

ВАС РФ, рассмотрев заявление ответчика о пересмотре дела в порядке надзора, своим определением от 23.01.2012 г. № ВАС-17618/11 отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

Не менее интересно другое дело, в котором «столкнулись» три российских патента на полезные модели пат. № 74675, пат. № 95766 и пат. № 69944 (Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 13 сентября 2011 г. № 09АП-19287/2011-ГК по делу № А40-89334/10-27-776).

С решением суда, признавшим нарушение пат. № 74675, не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу, в которой просил состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению заявителя жалобы, суд не учел, что ответчик производит продукцию согласно своему патенту на полезную модель № 95766 и не нарушает исключительных прав истца. Суд не применил п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122.

Принимая постановление об отказе в отмене судебного решения суда первой инстанции, коллегия апелляционного суда по данному поводу отметила следующее:

«При производстве изделия ответчик использует каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 95766 и признаки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 независимого пункта формулы полезной модели по патенту 69944, правообладателем которого является непосредственно ответчик, в связи с чем ответчик полагает, что не может нарушать исключительных прав истца, так как имеет место столкновение патентов (74675 - патент истца и 69944; 95766 - патенты ответчика, п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 г. № 122).

Судебная коллегия отклоняет данный довод в силу следующего.

Согласно разъяснениям п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 г. № 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Для применения указанного пункта необходимо, чтобы в изготавливаемом изделии использовался каждый признак независимых пунктов формулы патента истца и при этом ответчик бы являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы.

Однако, проведенным экспертным исследованием установлено, что патенты № 74675 и патенты № 69944, № 95766 не идентичны по признакам независимых пунктов формулы.

Более того, при производстве собственной продукции ответчик не применяет полностью собственные оба патента, а именно признаки независимых пунктов формулы 1, 5, 10, 13, 14 по патенту 69944 не используются, что фактически приводит к созданию иной продукции, нежели запатентована ответчиком, а именно, продукции по патенту № 74675, права на который принадлежат истцу».

В данном деле особую значимость приобретает содержание Постановления от 6 декабря 2011 г. по делу № А40-89334/10-27-776, вынесенное Федеральным Арбитражным Судом Московского Округа, в котором сказано следующее:

«Довод кассационной жалобы о необходимости применения разъяснений, содержащихся в п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", отклоняется.

Согласно указанному разъяснению, при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Поскольку судами установлено, что патент истца и патенты первого ответчика не являются одинаковыми или эквивалентными, вывод судов о неприменении п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 следует признать обоснованным.»

Заслуживает внимания еще одно судебное дело (Федеральный Арбитражный Суд Волго-Вятского Округа, пост. от 24 января 2013 г. по делу № А43-36837/2011), в котором суд кассационной инстанции также не пошел «слепо» по цитированию информационного письма ВАС РФ.

Извлечение из данного постановления суда кассационной инстанции изложено ниже.

Истцы обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ответчику о прекращении использования патента № 2042913, об изъятии из оборота и уничтожении изделий БАМЕР, в том числе находящихся на складах ответчика, об обязанности опубликовать решение суда о допущенном ответчиком нарушении прав истцов с указанием о том, что действительным правообладателем на изобретение

"Стреляющее устройство" по патенту № 2042913 являются истцы.

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 02.08.2012, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 30.10.2012, отказал в удовлетворении исковых требований. Сославшись на статьи 1225, 1229, 1353, 1354, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды посчитали, что наличие у ответчика зарегистрированного патента на полезную модель "Стреляющее устройство" № 116213 со схожими признаками, изложенными в независимом пункте формулы, исключает квалификацию действий ответчика как нарушение исключительных прав истца на изобретение.

Не согласившись с данными судебными актами, истцы обратились с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение и постановление в связи с неправильным применением норм материального права.

Изучив материалы дела и заслушав полномочных представителей истца и ответчика, суд кассационной инстанции счел, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как видно из документов и установил суд, истцы являются обладателями патента на изобретение "Стреляющее устройство" № 2042913 с приоритетом от 18.03.1994.

Ответчик зарегистрировал патент на полезную модель № 116213 "Стреляющее устройство" с приоритетом от 23.12.2011.

Отказав в удовлетворении исковых требований, суды сослались на пункт 9 Информационного письма № 122 и пришли к выводу, что наличие у ответчика патента на полезную модель с более поздней датой приоритета не нарушает исключительных прав истцов на изобретение.

Вместе с тем, установив факт наличия двух действующих патентов с разными правовыми режимами и датами приоритета, суды не приняли во внимание положения статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную модель и промышленный образец. В пункте 3 названной статьи предопределена необходимость установления факта использования в конкретном реальном продукте соответствующего запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели.

С учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцами представлена экспертиза от 15.02.2011, согласно которой в изделии БАМЕР использованы все признаки независимой формулы патента на изобретение № 2042913. Ответчик представил патент на полезную модель с приоритетом от 23.12.2011 и отчет об исследовании от 28.06.2012 № 2, согласно которому в спорном изделии использован патент на полезную модель № 116213. Суд бесспорно не установил результатом каких обстоятельств является противоречие в представленных исследованиях.

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что изделие БАМЕР

предлагалось к продаже до момента регистрации патента на полезную модель № 116213. При этом патент на полезную модель № 116213 имеет приоритет лишь с 23.12.2011, что позволяет сделать вывод о том, что ответчик обратился с заявлением о регистрации патента после обращения истцов за судебной защитой. Само по себе наличие у ответчика патента на полезную модель не отменяет исключительности прав патентообладателя на изобретение, поэтому при разрешении настоящего спора с учетом названных норм права судам следовало установить, использовалась ли ответчиком независимая формула патента на изобретение № 2042913 при изготовлении изделия БАМЕР до момента получения патента на полезную модель № 116213, а также оценить действия ответчика по получению данного патента (№ 116213) после продолжительной переписки с истцами и факта обращения Завода и Предприятия за судебной защитой с точки зрения злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, недостаточно исследовав названные обстоятельства, суды сделали преждевременный вывод об отсутствии нарушения исключительных прав истцов на изобретение.

При новом рассмотрении дела судам необходимо установить изложенные обстоятельства, решить вопрос о необходимости проведения экспертизы для установления факта использования в изделии БАМЕР патента на изобретение № 2042913 или патента на полезную модель № 116213, дать оценку всем доказательствам по делу и вынести законное и обоснованное решение.

С принятием статьи 1358¹ по Проекту ГК РФ 2012 появятся правила, как представляется, однозначно устанавливающие принцип соблюдения главенства «старшего права» в отношении патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. За последние три года по данному вопросу опубликовано несколько подробных аналитических статей и можно полагать, что законодатель решил раз и навсегда покончить с двояким толкованием исключительного права в ситуациях столкновения патентов, выразив принцип главенства «старшего права» в совокупности конкретных норм:

«Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении того же продукта или способа, в которых используется изобретение или полезная модель, действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358, а при использовании промышленного образца - каждый существенный признак промышленного образца, или совокупность признаков, производящая на информированного пользователя такое же общее впечатление, которое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, при использовании которых используются охраняемые патентом и имеющие более ранний приоритет другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец, соответственно, являются зависимыми.

Зависимым, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения запатентованного и имеющего более ранний приоритет продукта по определенному назначению.

Зависимыми также являются изобретение или полезная модель, формула которых отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением, характеризующим использование продукта или способа.

Зависимые изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми».

Норма последнего абзаца не допускает использование патента на другое изобретение с более поздней датой приоритета, если при этом нарушается патентное право обладателя более раннего по приоритету патента, обладатель которого не давал разрешения на такое использование. Обратим внимание, что в данной норме речь идет не о столкновении одинаковых изобретений (полезных моделей), а разных изобретениях (полезных моделей), использованных в одном объекте техники.

Сказанное о разных изобретениях относится в т.ч. к норме, которая является по существу примером толкования такой зависимости между патентом на продукт и патентом на применение этого же продукта по ранее не известному для таких продуктов назначению. Очевидно, что под определенным назначением понимается только такое, которое являлось неочевидным для запатентованного ранее продукта, что, собственно, и предопределило выдачу второго патента.

Другим примером невозможности использования зависимого объекта патентных прав без разрешения обладателя «старшего» права является приведенная в статье 1358¹ норма, устанавливающая зависимость между запатентованным изобретением или полезной моделью, отличающихся только приведенным в патентной формуле назначением, характеризующим использование продукта или способа для изобретений или устройства для полезных моделей.

Данная ситуация не должна толковаться как допускающая признание зависимости между объектами патентных прав, каждый из которых имеет указанное в патентной формуле обособленное назначение.

Данная ситуация может иметь место между запатентованными объектами, один из которых в родовом понятии не содержит указания на утилитарное назначение, а другой – отличается от первого только тем, что содержит указание на некое утилитарное и неочевидное назначение.

Ситуация может иллюстрироваться примером, когда патент выдан не с формулой на применение продукта, а с формулой на некое средство определенного назначения, характеризуемое использованием уже ранее запатентованного вещества как такового, например химического соединения, в формуле изобретения которого не указано утилитарное назначение, а в названии изобретения приведено, например, наименование группы (класса), к которой относится запатентованное химическое соединение.

Сказанное можно иллюстрировать следующими примерами.

Пример первый

Формула патента № 2 на изобретение изложена следующим образом:

«Средство для лечения грибковых кожных заболеваний, характеризуемое тем, что представляет собой вещество X».

Исходим из условия, что вещество X представляет собой ранее запатентованное в патенте № 1 химическое соединение, формула изобретения которого не содержит указания на утилитарное назначение. В таких случаях обычно говорят, что вещество X запатентовано как таковое или получившее абсолютную охрану.

Пример второй

Если же патент № 1 выдан на изобретение «Состав для полировки лакокрасочных покрытий, представляющий собой композицию A+B+C», а патент № 2 с поздним приоритетом выдан на изобретение «Состав для уничтожения тараканов, представляющий собой композицию A+B+C», то несмотря на идентичность использованных в обоих изобретениях композиций как таковых, никакой правовой зависимости между ними нет, и не дай бог толковать данную норму иначе как позволяющую обладателю патента № 1 предъявить претензии к обладателю патента № 2.

Обратим внимание также на то, что норма вышеприведенного первого абзаца проекта пункта 4 статьи 1358 в сравнении с пока еще действующей нормой по последнему абзацу пункта 3 статьи 1358 содержит условие установления использования нескольких изобретений или полезных моделей в вещном продукте или способе (только для изобретений) также с учетом применения доктрины эквивалентов, что не было ранее предусмотрено для таких ситуаций. Данное уточнение правильно, т.к. при установлении использования каждого изобретения или полезной модели в конкретном вещном продукте или способе эквивалентность признаков в вещном продукте или способе (реальные объекты техники) должна определяться для любого объекта патентного права по общим принципам независимо от столкновения патентов и вне какой-либо связи с использованием в данном вещном продукте или способе другого изобретения или полезной модели.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Комментарий к статье 1359

В нормах данной статьи определены *ситуации, когда исключительное право патентообладателя не считается нарушенным*, несмотря на формальное наличие предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 условий, квалифицируемых как состоявшееся использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

1. Применение продукта или изделия в транспортном средстве. Положения, содержащиеся в пункте 1 комментируемой статьи, являются международной нормой,

принятой в патентных законах всех стран, и соответствуют содержанию статьи 5^{ter} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Следует обратить внимание на одно из важных условий, определяющих действие как не являющееся нарушением исключительных прав: ***продукт или изделия должны использоваться исключительно для нужд транспортного средства***. В первую очередь таковыми являются оборудование, узлы и механизмы, оснастка, навигационная система, погрузочно-разгрузочные машины и т.п. продукты и изделия, присущие самому судну и без которых судно не может выполнять функции, предписанные судам данного типа.

Соответственно, наоборот, будут признаны нарушением исключительных прав такие действия как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно так будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов и изделий, или использование судна в порту временного нахождения в качестве плавучего госпиталя, на борту которого будут осуществляться хирургические операции с использованием хирургических инструментов, патенты на которые являются действительными на территории данного государства.

Указанные нормы подлежат применению только на условиях взаимности, т.е. когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. Поскольку все страны имеют в своем законодательстве аналогичные нормы, в судебной практике такие споры не наблюдались.

2. Научные исследования и эксперимент. Не относится к нарушению исключительного права патентообладателя проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием. Данная норма позволяет любому лицу перед обращением к патентообладателю самостоятельно убедиться в действительном проявлении свойств и характеристик, декларированных в описании к патенту или в рекламе патентообладателя, и только после этого принять решение о целесообразности вступления в переговоры с патентообладателем об условиях приобретения прав на использование изобретения.

Условно принято считать, что научное исследование отличается от эксперимента тем, что научное исследование предусматривает изучение объекта в чистом виде (без дополнительного воздействия на него), тогда как при эксперименте объект изучения ставится в определенные условия, то есть подвергается определенному воздействию со стороны внешних сил. На практике очень часто научное исследование и эксперимент совмещаются во времени и проводятся одновременно, и разница в толковании данных определений не имеет никакого значения при установлении нарушения патентного права.

Речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта, способа, изделия, но *не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением, при этом конкретные цели исследований или экспериментов над запатентованными продуктами, способами или изделиями не имеют значения.*

Так, например, будет считаться нарушением патентных прав использование запатентованного термометра в эксперименте не над самим термометром (проверка его качественных характеристик и надежности), а в эксперименте или научном исследовании другого объекта, например, исследование температуры лавы, когда термометр используется по своему назначению как объект техники, а не как объект исследования или эксперимента.

Проведение научных исследований и экспериментов может проводиться как непосредственно в отношении запатентованного объекта, так и в отношении изделия или технологии, в которой данный объект комплексно используется, и когда именно в таком случае можно провести научные исследования или эксперимент в отношении конкретного объекта. Например, патент выдан на вещество - тормозная жидкость, а эксперимент или научное исследование будут проводиться в отношении установленной на модельном стенде, имитирующей движение и торможение автомобиля в целях установления стойкости и долговечности сальниковых уплотнений и манжет, работающих в режиме движения автомобиля в разных климатических зонах.

Научное исследование самого запатентованного продукта не является действием, признаваемым как нарушение исключительного права, но сам продукт при таких исследованиях не становится автоматически патентно-чистым. Нарушением будет являться ввоз такого продукта, и иные, связанные действия, т.к. несанкционированный правообладателем ввоз продукта, даже предназначенного для научных исследований, может рассматриваться как одна из форм введения продукта в гражданский оборот. Из изложенного следует, что если над продуктом требуется провести эксперимент и если продукт не находится легально на территории России, такой продукт лучше запросить (купить) непосредственно у правообладателя. Если продукт уже ввезен на территорию Российской Федерации самим патентообладателем или с его разрешения, дальнейшее его приобретение для использования в научных и иных целях не требует получения согласия патентообладателя.

Ввоз продукта, не предназначенного для введения в гражданский оборот, а только в целях научных исследований самого продукта непосредственно лицом, ввозящим продукт, не должен рассматриваться как правонарушение. Достаточным основанием для такого суждения является отсутствие при ввозе продукта цели введения в гражданский оборот. Маловероятно, что патентообладатель будет запрещать ввоз запатентованных агрохимикатов - удобрений в количестве, например, 50 кг., явно недостаточном к использованию на реальном сельскохозяйственном предприятии. Количество продукта, необходимого для экспериментальных исследований, может определяться

соответствующими стандартами, определяющими методику исследования соответствующих свойств продукта.

В то же время ввоз продукта независимо от его количества для продажи иному лицу, которое будет осуществлять научное исследование продукта, уже может рассматриваться как правонарушение, т.к. купля-продажа продукта на рынке является одной из форм введения продукта в гражданский оборот и не зависит от последующей судьбы продукта – будет ли он использоваться для извлечения прибыли или для научных исследований и экспериментов.

Суд признал нарушением патентного права ввоз первых промышленных партий лекарственных средств в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию России лекарственных средств, и в определении суда (ФАС Московского Округа, пост. от 17 марта 2010 г. № КГ-А40/15523-09 по делу № А40-56217/08-110-454) по данному вопросу отмечено следующее:

«Как следует из представленного в материалы дела письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 26.02.2006 № 01И-155/06 Гедеон Рихтер А.О. в соответствии с нормами ст. 19 Федерального закона "О лекарственных средствах" от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ осуществило поставку первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием Роглит, содержащего в качестве активного вещества росиглитазон калия, на территорию Российской Федерации ЗАО Фирма ЦВ "Протек".

Таким образом, установив, что Гедеон Рихтер А.О. в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию РФ лекарственных средств, произвело ввоз на территорию Российской Федерации первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием Роглит, и в отсутствие в материалах дела документального подтверждения обратного, арбитражный апелляционный суд, по мнению судебной коллегии, пришел к обоснованному и соответствующему материалам дела выводу о том, что действия Гедеон Рихтер А.О. по ввозу на территорию Российской Федерации лекарственного средства (Роглит) привели к нарушению исключительных прав истца по Евразийскому патенту № 005110 на изобретение, в котором заявлен росиглитазон калия в соответствии со своим химическим названием, срок действия которого истекает в 2021 году».

Обратим также внимание на Определение Конституционного Суда РФ, имеющего непосредственное отношение к рассмотренному выше вопросу и не потерявшее актуальности на настоящее время. В жалобе оспаривалось конституционность абзаца третьего статьи 11 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года, устанавливающего, что проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. По мнению заявителя, практика судов общей юрисдикции - в той мере, в какой она допускает получение лицами, проводящими научные эксперименты или исследования над средством, содержащим изобретение, прибыли (доходов) — противоречит статье 44 (часть 1)

Конституции Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности законом.

Конституционный Суд РФ не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению и указал, что положение абзаца третьей статьи 11 во взаимосвязи со статьей 10 Патентного закона РФ (в редакции 1992 года) не может рассматриваться как нарушающее конституционное право заявителя на защиту его интеллектуальной собственности законом, поскольку оно установлено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества. Кроме того, оспариваемая норма не предполагает введение защищенного патентом изобретения в хозяйственный оборот в ходе осуществления научного эксперимента над средством, содержащим изобретение, третьими лицами.

Учитывая дублирование рассмотренной нормы статьи 11 Патентного закона РФ в ныне действующей норме по п. 2 статьи 1359 ГК РФ, можно не сомневаться в действительности мотивации Конституционного Суда и в настоящее время.

Сказанное подтверждено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 № 2578/09 в споре между Компанией "Новартис АГ" и ЗАО "Фарм-Синтез" о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по пат. РФ № 2125992 путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство иматиниб, а также предпринимать действия, направленные на осуществление государственной регистрации лекарственного средства иматиниб в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и федеральном государственном учреждении "Научный центр экспертизы средств медицинского применения".

Президиум ВАС РФ постановил:

- действия по подготовке и представлению в Росздравнадзор документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства иматиб-ФС по истечении срока действия патента не являются использованием изобретения по смыслу статьи 10 Патентного закона и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц.

- не может быть признано нарушением прав компании изготовление и представление в Росздравнадзор и научный центр экспертизы образцов лекарственного средства иматиб-ФС для проведения экспертизы качества этого средства, поскольку согласно статье 11 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя не признаются: проведение научного исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, либо эксперимента над этим продуктом, использование запатентованного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода).

- при этом не допускается изготовление или хранение продукта до даты истечения срока действия патента с целью продажи или введения в гражданский оборот после этой даты.

Содержание последнего абзаца недвусмысленно говорит о том, что изготовление или хранение продукта для продажи вне связи с проведением научного исследования или эксперимента самим производителем, является нарушением патента.

3. Чрезвычайные обстоятельства. Допускается использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) без получения разрешения патентообладателя.

Данное изъятие из исключительного права патентообладателя объясняется **важностью срочного использования изобретения в общественных интересах в чрезвычайных обстоятельствах**, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия стихийного бедствия и иных катастроф. При этом данное изъятие из исключительного права касается только чрезвычайных ситуаций и не распространяется на любые иные катастрофы и аварии. О возникновении чрезвычайной ситуации по той или иной причине общество информируется или государственными органами конкретной страны или международными организациями, оказывающими помощь в таких ситуациях.

Однако является обязательным уведомление патентообладателя в кратчайший срок об имевшем место использовании запатентованного объекта и последующая выплата ему соразмерной компенсации. Данная норма согласуется с требованием статьи 31 Соглашения TRIPS. Какая-либо российская судебная практика по данному вопросу также отсутствует.

В издании «Патентное право. Постатейный комментарий главы 72 ГК РФ», под редакцией П.В. Крашенинникова отмечено:

«Учитывая непредсказуемый характер чрезвычайных обстоятельств, можно предположить, что материальные носители могут также без согласия патентообладателя изготавливаться заранее и храниться на случай их возможного использования».

Но там же отмечено, что распространена и иная точка зрения, ограничительно толкующая свободное использование запатентованного решения при чрезвычайных обстоятельствах (Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 526 и Городов О.А. Патентное право Учеб. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. С. 394).

Можно предположить, что свободное изготовление и хранение технических средств, которые могут быть использованы при возникновении чрезвычайной ситуации, кроме злоупотреблений ни к чему иному не приведет. Если такие технические средства имеют столь высокое значение для обеспечения безопасности, ничто не мешает уполномоченным государственным органам приобрести соответствующие права у патентообладателя и оговорить с ним условия выплаты платежей отдельно за

изготовление и хранение соответствующих продуктов, и за непосредственное их использование при чрезвычайной ситуации.

4. Удовлетворение не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.

Действие исключительного права патентообладателя не распространяется на удовлетворение личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). Таким образом, законодатель защищает интересы тех членов общества, которые используют запатентованный объект, не извлекая прибыли для себя.

Например, можно изготовить и использовать на зимней рыбалке палатку, патент на которую принадлежит другому лицу, при этом такой палаткой могут пользоваться как члены семьи, так и друзья. Но продажа такой палатки, даже бывшей в употреблении, с получением прибыли, уже будет рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя.

Удовлетворение личных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, может рассматриваться не только в отношении физических, но и юридических лиц, если удовлетворение конкретных нужд не связано с предпринимательской деятельностью данного юридического лица. Например, предпринимательская деятельность юридического лица заключается в оказании сервисных услуг автовладельцам по шиномонтажу, а под удовлетворением личных нужд данного юридического лица может рассматриваться стирка спецовок сотрудников сервиса непосредственно на территории данного сервиса с использованием стирального порошка, подпадающего под действие патента. Изложенное согласуется с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки», в котором отмечено: «под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (оргтехника, офисная мебель, транспортные средства и т.п.)».

5. Разовое изготовление по рецептам. Не распространяется действие исключительного права патентообладателя на разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. Лекарственное средство это объект-вещество (состав), которое разрешено изготавливать в аптеке в ограниченном количестве по каждому рецепту, но врач не ограничен количеством рецептов, которые он может выписывать на одно и то же лекарственное средство многим пациентам. Разовое изготовление лекарств подразумевает изготовление лекарства по конкретному рецепту для определенного пациента, и не подразумевает изготовление и хранение такого лекарства впрок для продажи другим пациентам. Правонарушением в данном случае будет являться не разовое изготовление лекарства по рецепту, а его изготовление и хранение в количествах, не соответствующих разовому рецепту, для последующей продажи другим лицам. Не соблюдение данного ограничения может

привести к недобросовестной конкуренции в отношении патентообладателя со стороны аптек или лечебных учреждений, обладающих достаточными мощностями для производства лекарств в количестве, достаточном для насыщения конкретного региона.

6. Исчерпание исключительного права. Норма п. 6 комментируемой статьи отражает принцип, называемый в патентной практике «исчерпанием прав» патентообладателя. Существо данной нормы состоит в том, что перечисленные в ней действия в отношении конкретных партий (экземпляров) продукта и изделия, *введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с его разрешения*, не считаются нарушением исключительного права патентообладателя или его лицензиата. В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания патентных прав.

Применяя положения об исчерпании патентных прав в отношении конкретных изготовленных продуктов (изделий) следует учитывать норму статьи 1227 «Интеллектуальные права и право собственности» Гражданского кодекса РФ, согласно которой интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 ГК РФ.

Последующие действия на рынке (перепродажа, сдача в аренду и т.п.) в отношении этого же самого продукта (его конкретных экземпляров, партии), могут совершаться уже без получения разрешения со стороны правообладателей.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 2001 г. № 211-О отмечено, что указанное в норме об исчерпании прав ограничение распространяется *только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму*, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов. Тем не менее, далее будут показаны некоторые условия, при которых запатентованный способ при совместном использовании с устройством также исчерпывает себя, но только при осуществлении способа тем устройством, в отношении которого уже наступило исчерпание права.

При отсутствии нормы об исчерпании прав патентообладателя, действие исключительного права патентообладателя в отношении продуктов и изделий, уже введенных им в гражданский оборот, препятствовало бы свободе перемещения товаров на рынке, что противоречит основополагающему принципу свободы торговли.

Так, например, запатентованная автомобильная фара, изготовленная на заводе оптической аппаратуры на основании лицензионного договора с патентообладателем, которому принадлежит патент на такую фару, подпала бы под действие этого же патента:

- при продаже фары в магазине розничной торговли в качестве запасной детали для автомобиля;

- при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлены купленные у завода оптической аппаратуры данные фары;

- при хранении запатентованных фар или автомобилей с такими фарами у торгового посредника;

- при последующей продаже автомобиля этим посредником;

- при продаже автомобиля или отдельных фар через сеть комиссионных магазинов или торгово-закупочных фирм, занимающихся сбытом битых автомобилей и бывших в употреблении, но целых запасных частей, и т.п.

Таким образом, после введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его разрешения любым другим лицом, в т.ч. лицензиатом, принцип исчерпания права придает такому товару (продукт или изделие) свойство, аналогичное тому, которое именуется как **патентная чистота**. При этом следует учитывать, что принцип исчерпания прав, предусмотренный Кодексом, имеет территориальный характер, ограниченный Российской Федерацией, и **перепродажа таких продуктов и изделий в другие страны должна осуществляться с учетом действия национальных патентов** и национальных законодательств в отношении толкования принципа исчерпания прав (национально-территориальный или международный принцип исчерпания прав).

6.1. Проект ГК РФ 2012 содержит дополнение, пункт 6 предлагается в следующей редакции:

«ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя, **либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.**»

Дополнение состоит в том, что не считается правонарушением введение в гражданский оборот продукта или изделия, в котором использован объект патентного права без разрешения патентообладателя, если такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных Кодексом. Можно полагать, что под правомерным введением продуктов и изделий в гражданский оборот на территории Российской Федерации понимаются действия, перечисленные в пунктах 1-5 статьи 1359 и в статьях 1360 и 1361 Кодекса.

Обратим внимание на извлечение из пост. от 2 ноября 2010 г. по делу № А48-4851/2009 ФАС Центрального округа:

«Получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованное изделие. Все последующие его

владельцы, если изделие было введено в гражданский оборот с согласия патентообладателя, то есть законным путем, могут использовать его, не испрашивая на это особого согласия патентообладателя».

7. Патентная контрафакция и оригинальная продукция. «Сфера исключительных прав принадлежит патентодержателю. Всякое нападение на эту сферу, всякое вторжение в нее составляет объективный состав патентной контрафакции, поскольку предмет подделки совпадает с охраняемым патентом изобретением. Всякое нарушение прав патентодержателя, учиненное либо путем изготовления предметов, либо применением способов производства, составляющих объект патента, образует деликт контрафакции. Под деликтом контрафакции понимаются: изготовление запатентованного объекта, распространение, имеющее промышленный характер, в т.ч. оферта о продаже, употребление любого патентованного объекта в промышленных целях. Не может быть обвинено в контрафакции лицо, получившее лицензию, т.е. разрешение патентодержателя на эксплуатацию изобретения, поскольку оно действует в пределах этого разрешения».

Патентная контрафакция рассматривается как непосредственно в отношении продукта, так и в действиях по распространению продукта. Очевидно, что исходя из определения контрафакции, оригинальная продукция, под которой понимается только та продукция, которая изготовлена непосредственно правообладателем или с его разрешения (как правило, по лицензии), не может рассматриваться как контрафактная в контексте «произведенная субъектом, не имеющим на это право».

Не оригинальная продукция, даже если она обладает более высокими качественными характеристиками в сравнении с оригинальной продукцией, тем не менее, остается контрафактной, т.к. патентная контрафакция есть нарушение патентного права, а не оценка качества той или иной продукции, изготовленной разными производителями.

Под **патентной контрафакцией** понимаются не только контрафактные продукты и изделия, но и действия, приводящие к нарушению патента:

*«В п. 1 ст. 28 TRIPS предписывается, что патент предоставляет его обладателю исключительные права по предотвращению несанкционированных действий третьих лиц (в частности, в отношении продукта) по изготовлению, применению, предложению к продаже, продаже или ввозу в этих целях этого продукта. В этом пункте предусмотрены и иные **контрафактные, т.е. нарушающие патент, действия** в отношении способа, а также продукта, непосредственно полученного при помощи запатентованного способа».*

В *российской судебной практике* пока не встречались споры относительно квалификации оригинальной запатентованной продукции как контрафактной на основании норм патентного права, но в отношении оригинальной продукции, изготовленной и маркированной товарным знаком непосредственно правообладателем товарного знака, такие споры состоялись и завершились на уровне высшей судебной инстанции подтверждением тезиса о том, что **оригинальная продукция, изготовленная**

правообладателем товарного знака, не может квалифицироваться как контрафактная.

8. Исчерпание прав на способ. Патентное право по части 4 ГК РФ не содержит прямой нормы, непосредственно регулирующей исчерпание прав в отношении способов, в которых использованы запатентованные изобретения.

Зарубежная судебная практика подтверждает возможность распространения доктрины исчерпания прав при соблюдении определенных условий и на запатентованные способы изготовления изделий, о чем свидетельствует решение Верховного суда США по делу LG Electronic v. Quanta Computer (2008 г.). Компания LG продала компании Intel лицензию на использование ее патентов на микропроцессоры и наборы микросхем с правом продажи продуктов, в которых использованы запатентованные устройства. Компания Intel продавала изготовленные по лицензиям продукты компании Quanta другим покупателям, которые их комбинировали с другими устройствами для получения функциональных компьютерных систем для дальнейшей продажи. В отдельном соглашении компания LG потребовала от Intel, чтобы последняя уведомляла будущих покупателей о запрете использовать продукты, купленные у Intel, в комбинации с продуктами других компаний. Компания Quanta не выполнила данное условие, и LG подала на нее в суд за нарушение патентов.

Суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что продажа компанией Intel продуктов компании Quanta повлекла за собой исчерпание патентных прав компании LG на устройства (но не на способы). Суд второй инстанции - Апелляционный суд федерального округа (CAFC) - частично отменил решение суда первой инстанции и постановил, что уведомление компанией Intel компании Quanta означало, что продажа была ограничена определенным условием, а потому доктрина об исчерпании прав в данном случае применена быть не может. CAFC поддержал решение суда первой инстанции в части, касающейся утверждения о том, что продажа устройств не ведет к исчерпанию прав на способы. Верховный суд США не согласился с решением CAFC по всем пунктам, постановив, что доктрина исчерпания прав в принципе может быть применена к патентам на способы, и что лицензированная продажа продуктов, содержащих запатентованные устройства, ведет к исчерпанию патентных прав на способы.

Верховный суд определил степень вовлеченности патента в продукт, необходимую для того, чтобы можно было ставить вопрос об исчерпании патентных прав. В данном случае только благоразумное и преднамеренное использование микропроцессоров и наборов микросхем, которые Intel продавала Quanta, можно было считать использованием патентных прав компании LG на способ. При этом не существовало иного разумного использования продуктов Intel, чем введение их в компьютерные системы и соединение с шинами и запоминающими устройствами. Верховный суд подчеркнул, что продукция Intel была специально создана для функционирования только при условии интеграции со стандартными компонентами компьютеров. Верховный суд также принял во внимание, что неприменение доктрины исчерпания прав к патентам на

способы означает подрыв ее принципов и может дать компании LG возможность контролировать продажу компьютеров, укомплектованных с незначительными изменениями стандарта, по всей цепочке продаж вплоть до конечного пользователя. Чтобы избежать такого неоправданного расширения прав патентообладателя в случаях, когда продукт в значительной степени включает в себя существенные признаки, запатентованного способа, продажу продукта следует признавать к ведущей к исчерпанию патентных прав на способы.

Можно с большой вероятностью полагать, что при введении самим правообладателем патента на способ в гражданский оборот какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, исчерпание прав должно признаваться и в отношении запатентованного способа, но только при условии, что способ осуществляется с помощью того же самого конкретного экземпляра устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения.

Иное приводит к невозможности без нарушения права на запатентованный способ эксплуатировать устройство, введенное в гражданский оборот на территории России на законных основаниях, т.к. эксплуатация такого устройства автоматически ведет к воспроизведению (использованию) запатентованного способа. При этом особо отметим, что исчерпание права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Определяющим возможность наступления исчерпания права на способ будет являться конечный результат, получаемый при реализации назначения способа.

В частности, не наступит исчерпание права в отношении способа **изготовления продукта**, и никто без разрешения правообладателя не вправе тиражировать продукты, осуществляя изготовление каждого очередного продукта запатентованным способом. В данной ситуации можно говорить, что способ как технологический процесс завершился, т.е. исчерпал себя только в отношении единицы продукта как только окончено его изготовление по очередному циклу способа, но способ как объект патентных прав себя при этом не исчерпал. Изложенное нашло подтверждение в пост. от 13 сентября 2011 г. № Ф09-4684/11 по делу № А50-12809/10, ФАС Уральского Округа, в котором суд отметил следующее:

«Согласно п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на изобретение, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Судами верно указано, что суть исчерпания права, предусмотренного названной нормой, заключается в том, что допускается осуществление без согласия

патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с разрешения патентообладателя.

В рассматриваемом случае объектом, охраняемым в качестве изобретения по патенту РФ № 2121350, является способ получения препарата альфа-фетопротейна, т.е. процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, несмотря на то, что партии препарата "Профеталь" произведены в период исполнения Родионовым С.Ю. обязанностей генерального директора общества "Институт новых медицинских технологий", изготовление материального носителя, в котором используется способ, являющийся объектом патентных прав Родионова С.Ю., без надлежащего оформления передачи этих прав не может считаться законным введением в оборот данного продукта (материального носителя).»

Если запатентованный способ будет автоматически осуществляться с помощью устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России не самим правообладателем или с его разрешения, исчерпание права на запатентованный способ изготовления продукта не будет иметь место.

Последнее условие целесообразно учитывать при покупке различного оборудования у лиц, не являющихся официальными дилерами правообладателя патента на способ, т.к. ввезя купленное оборудование, можно попасть под действие патента на способ, автоматически реализуемый при эксплуатации устройства, которое в данной ситуации будет рассматриваться как не обладающее патентной чистотой, несмотря на отсутствие патента непосредственно на объект – устройство.

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Комментарий к статье 1360

Национальная безопасность и «открытые» объекты патентных прав. Данная норма предназначена для регулирования правоотношений, возникающих в связи с использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, и в данной норме речь идет не о секретных объектах патентных прав, а об **открытых изобретениях, информация о которых общедоступна.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обороне» под *обороной* понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.

Каких-либо *реальных ситуаций*, связанных с исполнением данной нормы и предшествовавшей ей аналогичной нормы по п. 4 статьи 13 Патентного закона РФ, не установлено.

Не установил законодатель какой-либо особой формы уведомления патентообладателя о предоставлении кому-либо разрешения на использование соответствующего объекта патентных прав, равно как и размеров компенсации и порядка ее выплаты.

Особо обратим внимание на то, что данная норма позволяет в интересах национальной безопасности предоставить только разрешение на использование, но не осуществить принудительное отчуждение патентных прав.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Комментарий к статье 1361

Право преждепользования в России нашло свое отражение еще в Указе Императора Александра I «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» 1812 года.

В Полном собрании законов Российской Империи с 1649 года, том XXXII, 1812-1815, на стр. 357 под № 25.145 «О привилегии дарованной компании на винокурение по методу Адама и Берара, и о праве компании преследовать тех, кто начнет производить винокурение по обнаружении той привилегии», в тексте Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета отмечено следующее:

«Компания не может никого лишать права производить винокурение по системе Адама и Берара, если кто оное начал до обнаружения Высочайшего рескрипта, и что на основании правила о привилегиях на изобретения, которые имеют быть изданы от Правительства, и по коим должно выдать компании и привилегию, может она

преследовать только, кто начнет производить винокурение по методу Адама и Берара по обнародовании уже Высочайшего рескрипта, компании данного».

1. Предоставление права преждепользования. Право преждепользования предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Право преждепользования предоставляется не любому физическому или юридическому лицу, использовавшему изобретение, полезную модель, промышленный образец до даты приоритета или сделавшему необходимые к этому приготовления, а лишь тем, *которые использовали тождественное запатентованному решение независимо от его автора.* По смыслу пункта 1 статьи 1361 Кодекса лицо, наделенное по закону правом преждепользования конкретного технического решения, и автор данного технического решения могут быть разными лицами.

При этом использование или приготовления должны иметь место на территории Российской Федерации. Изложенное положение уже находило подтверждение в судебных решениях, в частности, в споре по патенту РФ № 2102903, в котором суды подтвердили отсутствию у ответчика права преждепользования, поскольку, как видно из материалов дела, освоение ответчиком способа производства лечебно-профилактической пищевой добавки, охраняемого патентом РФ № 2102903, происходило под научным руководством патентообладателя и одного из авторов изобретения. Таким образом, ответчик не был признан лицом, которое добросовестно использовало запатентованный способ *независимо* от автора изобретения (ФАС Северо-Кавказского округа, постановление кассационной инстанции от 07.08.2001 г. по делу № Ф08-2449/2001).

Доказательства добросовестности использования в выпускаемых изделиях своего тождественного решения должно предоставлять лицо, требующее установления за ним права преждепользования (Определение ВАС РФ от 03.03.2010 № ВАС-17190/09). Эта же позиция была подтверждена при рассмотрении спора (Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 24.08.2010 № 09АП-18061/2010-ГК по делу № А40-159512/09-12-1007) об использовании изобретения «Оболочка резинордная для высокоэластичной муфты» по пат. РФ № 2325566.

Согласно пункту 8 Информационного письма от 13.12.2007 № 122 Президиума ВАС РФ право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования. Данное разъяснение сделано на основании постановления кассационной инстанции суда, отметившей следующее.

«Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что право преждепользования подлежит установлению исключительно в судебном порядке и возникает на основании решения суда, не соответствует Патентному закону. На основании статьи 31 Патентного закона в суд может быть заявлено требование об установлении права преждепользования.

Возникает же право преждепользования не в силу статьи 31, а в силу статьи 12 Патентного закона, при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.

Судебными инстанциями не исследовался вопрос о праве преждепользования и объемах его использования ответчиком. В связи с этим суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что право преждепользования подлежит установлению исключительно в судебном порядке и возникает на основании решения суда, не соответствует Патентному закону. На основании статьи 31 Патентного закона в суд может быть заявлено требование об установлении права преждепользования. Возникает же право преждепользования не в силу статьи 31, а в силу статьи 12 Патентного закона, при одновременном соблюдении названных в этой статье условий.»

Таким образом, следует различать *возникновение* права преждепользования в силу императивной нормы закона и *установление* судом права преждепользования у конкретного лица. Как следует из статьи 1406 ГК РФ, в судебном порядке рассматриваются именно споры о праве преждепользования, а не споры о возникновении права преждепользования.

В случае судебного спора о правонарушении ответчику необходимо заявлять в суде об установлении права преждепользования уже при рассмотрении спора в суде первой инстанции, т.к. если этот вопрос не будет предметом рассмотрения и оценки в суде первой инстанции, то другие инстанции могут не рассматривать данное заявление о праве преждепользования. Такая ситуация отмечена в Постановлении ФАС Уральского Округа от 14 августа 2012 г. № Ф09-5755/12 по делу № А76-1819/2011 следующим образом:

«Ссылки общества "ИТЦ "Свод" на наличие права преждепользования на полезную модель у общества "Арзамасский электромеханический завод", на необходимость приостановления производства по делу в суде апелляционной инстанции до рассмотрения иска о признании права преждепользования, рассмотрены и правомерно отклонены судом апелляционной инстанции. Апелляционным судом обоснованно принято во внимание, что при рассмотрении спора по существу в суде первой инстанции доводов о наличии у общества "Арзамасский электромеханический завод" права преждепользования на использованную в приборе ОНК-160С полезную модель, защищенную патентом RU 47 341, не заявлялось.»

Обратим внимание на норму, согласно которой право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. В данной норме говорится об определенном ограничении по передаче права преждепользования, и данная норма не может использоваться для ограничения перемещения (передачи) вещной продукции (изделий), которую произвел и ввел в гражданский оборот преждепользователь. Такая продукция может свободно перемещаться по рынку от одного обладателя к другому. Более подробно данный вопрос будет освещен далее в отношении добропорядочных пользователей, которые приобрели

продукцию у преждепользователя или по иной торговой цепочке, тем не менее, начавшейся от преждепользователя.

Как можно «играть» на различии в терминах, используемых в праве преждепользования, следует из нижеприведенного судебного спора.

Высший Арбитражный Суд РФ Определением № ВАС-11155/11 от 07.09. 2011 отказал в передаче дела на рассмотрение в Президиум ВАС РФ заявления ООО «Научно-производственное предприятие «Резонанс» (ответчик), г. Челябинск от 26.07.2011 № 5310 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 28.12.2010 по делу № А76-8486/2010-4-359, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 09.06.2011 по тому же делу, по иску ООО «Арзамасский электромеханический завод» (далее – общество «Арзамасский электромеханический завод») к ООО «Научно-производственное предприятие «Резонанс» (далее – предприятие «Резонанс») о признании права преждепользования на решение, содержащееся в независимых пунктах 1 и 5 формулы изобретения «Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана», защищенного патентом РФ № 2268232.

Камнем преткновения в данном споре являлся довод о том, что истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс, а потому истец не мог стать обладателем права преждепользования.

Рассмотрение спора последовательно проходило в следующих инстанциях:

- Арбитражный суд Челябинской области, решением от 28.12.2010 исковые требования удовлетворены;
- Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, постановлением от 09.03.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения;
- Федеральный арбитражный суд Уральского округа, постановлением от 09.06.2011 оставил без изменения судебные акты судов первой и апелляционной инстанций.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, поступившем в ВАС РФ, заявитель просил отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что установление права преждепользования относится к категории споров об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подлежащих рассмотрению в порядке особого, а не искового производства. Кроме того, по мнению заявителя, истец не обладает правом преждепользования, поскольку доказательства передачи ему предприятия обществом «Арзамасский приборостроительный завод» отсутствуют.

Прежде чем продолжить рассмотрение доводов в суде, обратим внимание на те части норм права преждепользования, противоречивое толкование терминов из которых привело к судебному разбирательству.

Пункт 2 статья 1361 ГК РФ: «Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с **предприятием**, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления».

Статья 12 Патентного закона РФ: «Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с **производством**, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления»

Как суд расценил термины «производство» и «предприятие» в контексте их использования в праве преждепользования, станет ясно из далее изложенного.

Общество «Арзамасский электромеханический завод» обратилось в суд с иском о признании права преждепользования на решение, содержащееся в пунктах 1 и 5 формулы изобретения, ссылаясь на то, что до даты приоритета общество «Арзамасский приборостроительный завод» использовало при производстве своей продукции, ограничителей нагрузки башенного крана (ОНК-160Б), решение, содержащееся в названных пунктах формулы изобретения, защищенного патентом № 2268232, а затем передало данное производство истцу.

Рассматриваемый в судах патент № 2268232 на изобретение «Способ обмена информацией между модулями системы безопасности грузоподъемного крана и устройство для его осуществления», зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.01.2006 с датой приоритета 30.03.2004, т.е. в период действия Патентного закона РФ.

Согласно заключению судебной патентоведческой экспертизы от 15.10.2010, все признаки, приведенные в независимых пунктах 1 и 5 формулы изобретения, защищенного патентом № 2268232, использованы в приборе «Ограничитель нагрузки башенного крана ОНК-160Б». Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что общество «Арзамасский приборостроительный завод» приступило к производству прибора ОНК-160Б, содержащего тождественное запатентованному техническое решение, независимо от его автора в 2000- 2001 годах, то есть до даты приоритета изобретения, а в 2007 году передало производство данного прибора истцу, поэтому удовлетворил исковые требования.

Суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с положениями статьи 12 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1, действовавшего до 01.01.2008, право преждепользования могло быть передано другому юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения и были сделаны необходимые к этому приготовления, поэтому отклонил довод заявителя о том, что в нарушение положений пункта 2 статьи 1361 ГК РФ истцу не передавалось соответствующее предприятие как имущественный комплекс.

В свою очередь, в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2011 № 18АП-1250/2011 по делу № А76-8486/2010 о признании права преждепользования, суд дал исчерпывающее толкование терминов «производство» и

«предприятие», которые использованы в ранее действовавшей и ныне действующей нормах права преждепользования.

Отклоняя довод апелляционной жалобы о том, что судом при рассмотрении спора не применена норма п. 2 ст. 1362 ГК РФ, согласно которой право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием и право преждепользования не могло быть передано от ОАО "Арзамасский приборостроительный завод" другому лицу, так как не было передачи предприятия в целом, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Предприятием согласно ст. 132 ГК РФ признается самостоятельный объект недвижимости. Нормы права ГК РФ, регулирующие патентные правоотношения вступили в законную силу с 01.01.2008 и применяются к правоотношениям, возникшим после введения его в действие (п. 5 Федерального закона "О введении в действие части четвертой ГК РФ"). До вступления в силу части четвертой ГК РФ, патентные правоотношения регулировались в соответствии с Патентным законом Российской Федерации от 23.09.92 № 3517-1.

Суд подчеркнул, что Патентный закон РФ в ст. 12 четко определяет случаи ограничения исключительных прав, когда допускается использование запатентованного объекта без санкции правообладателя. К ним, в частности, относится право преждепользования, которое может быть передано физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место исполнение тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Суд отметил, что право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ и до даты приоритета патента. Во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора (самостоятельно). При этом "право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления", т.е. речь идет об использовании в собственной производственной деятельности. Только при совокупности всех этих условий любое юридическое или физическое лицо обладает правом преждепользования и может безвозмездно использовать решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, на которые выдан патент другому лицу.

Суд отметил, что как следует из части 2 статьи 12 названного закона, преждепользование неразрывно связано с "производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления". Термин "производство" в данном случае отличается от термина "предприятие" и означает процесс создания материальных благ, услуг, машин, станков, механизмов, поточных линий, штампов и другое. Факт передачи истцу производства в смысле ст. 12 Патентного закона РФ нашел свое подтверждение. Установив совокупность

обстоятельств необходимую для признания за истцом права преждепользования, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Отметим, что высказанная судом позиция полностью основана на мнении проф. Гаврилова Э.П. в отношении права преждепользования, высказанном в публикации «Преждепользование и послепользование в патентном праве» (раздел Преждепользование и «производство»), 2006 г.:

«Как следует из части 2 статьи 12 Закона, преждепользование неразрывно связано с "производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления". Термин "производство" означает процесс создания материальных благ, услуг, но в данном контексте это, вероятно, машины, станки, механизмы, поточные линии, штампы и т.п.»

Не трудно заметить, что суд использовал в мотивации своей позиции даже примеры, приведенные проф. Гавриловым Э.П. Там же отмечено:

«Материальное оборудование, служащее для производства, может быть либо уникальным, приспособленным для изготовления только объекта права преждепользования, либо не уникальным, многофункциональным. Вполне понятно, что при передаче права преждепользования на изготовление свирели преждепользователь должен уступить и уникальную форму, на которой производится эта свирель. Неясно, однако, почему, передавая право на изготовление детали, изготавливаемой на обычном расточно-сверлильном станке, преждепользователь обязан продать и этот станок. Норма закона всегда должна иметь определенную логику; здесь ее не видно. Хотя в части 2 ст. 12 Закона говорится только о передаче (т.е. о полной уступке) права преждепользования, нет сомнений в том, что такая передача может быть и частичной (например, в отношении лишь части права преждепользования или на определенный срок). Поскольку Закон не устанавливает никаких запретов, относящихся к замене "производства" (т.е. материального оборудования, с помощью которого осуществляется использование), следует считать, что преждепользователь может время от времени осуществлять такую замену».

Меняя территорию (место) своего производства, преждепользователь не теряет право преждепользования в отношении того объекта, на который распространяется право преждепользования. Очевидно, что преждепользователь как субъект предпринимательской деятельности может осуществлять свое право не только на территории собственного предприятия, но и арендуя производственные площади и необходимое оборудование и материалы у иных лиц. Единственным ограничением деятельности преждепользователя служить фактически установленный объем количества выпускаемой продукции, а если преждепользование касается запатентованного способа как объекта изобретения, то должны применяться те показатели объема, которыми будет характеризоваться конкретный способ. В качестве таких показателей могут служить объемы количества производимой традиционной вещной продукции, а если право преждепользования относится к такому техническому решению как способ, например,

способ передачи телевизионного сигнала в эфир, то объем разрешенного использования такого технического решения может быть установлен в единицах эфирного времени.

Право преждепользования вместе с используемым для его реализации производственным оборудованием может являться частью имущественного комплекса и может быть объектом купли-продажи, мены, аренды и целого ряда других сделок.

В книге «Основы патентного права» И. Я. Хейфец (Ленинград, 1925) приведены нормы права преждепользования ряда стран, в том числе Германии, Австрии и ряда других, в которых право преждепользования зародилось. Преждепользователь этих стран может осуществлять свое право в собственных мастерских или арендуемых, и передача права преждепользования никак не связана с тем, что право преждепользования может быть передано только с предприятием, принадлежащим преждепользователю на правах собственности. Нормы права преждепользования названных стран по существу не изменились и действуют по сей день, и никто там даже не задумывается о том, что, играя на терминах «производство», «предприятие», «имущественный комплекс», можно разрушить правовой механизм права преждепользования.

Замена в российском патентном праве в норме права преждепользования термина «производство» на термин «предприятие», а также рассмотрение предприятия как «имущественного комплекса», часть которого может включать производство преждепользователя, не может иметь никакого определяющего значения. Признание права преждепользования и законность его передачи другим лицам всегда должны быть оценены по фактическим обстоятельствам, а не по игре слов, которые, якобы, коренным образом меняют условия признания легитимности передачи права преждепользования другим лицам. Очевидно, что право преждепользования может перейти по наследству, реорганизации юридического лица, обращения взыскания на ту часть имущества преждепользователя, в которой использовано его техническое решение.

Преждепользователь должен иметь возможность совершенствовать ранее созданное техническое решение в пределах общих инженерных знаний (инженерное проектирование), и права патентообладателя не должны распространяться на такие усовершенствования преждепользователя.

2. Виды деятельности, обуславливающей преждепользование. В российском законодательстве виды деятельности, обуславливающей преждепользование, начиная от законодательства СССР, претерпели определенные изменения в сторону расширения толкования состоявшегося преждепользования, не ограничивая его только собственным изготовлением продуктов и изделий преждепользователем.

В соответствии с п. 33 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением СМ СССР от 21.08.1973 г. № 584, предприятие, организация или учреждение, которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение (а по иностранным конвенционным заявкам - до даты конвенционного приоритета) и независимо от изобретателя *применило* на территории СССР тождественное изобретению предложение другого лица или *сделало все необходимые к этому приготовления*, сохраняло право на дальнейшее безвозмездное использование

данного предложения. Право преждепользования действовало только в отношении юридических лиц, которые уже применили тождественное предложение или сделали к этому соответствующие приготовления, но под независимым *применением* понималось *изготовление и эксплуатация* оборудования (осуществление технологии на производстве).

В соответствии со ст. 7 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» от 31.05.1991 г. № 2213-1 любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета изобретения, охраняемого патентом, и независимо от его автора *создали и использовали* на территории СССР тождественное изобретению решение или *сделали необходимые приготовления к использованию*, сохраняли право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения его объема. Право преждепользования действовало при соблюдении двух связанных условий: независимого *создания и использования* тождественного решения, при этом *создание* тождественного решения должно быть осуществлено на территории СССР. Все, что *создано* за границей, несмотря на более ранний легальный ввоз в СССР, чем приоритет запатентованного изобретения, под *использование* тождественных решений, не входило. От последней концепции преждепользования отошли уже при подготовке и принятии Патентного закона РФ, т.к. стало очевидно, что предоставление права преждепользования только на *созданные* в СССР тождественные решения, ведет к злоупотреблениям со стороны патентообладателей в отношении лиц, осуществлявших до даты приоритета изобретения ввоз продукции в Россию.

В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно *использовало* на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или *сделало необходимые к этому приготовления*, сохраняло право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. По существу эта же норма отражена в комментируемой статье ГК РФ.

Под *использованием* понимается не только изготовление и применение конкретного продукта (изделия, устройства, вещества) в производстве, но и его ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот, а также весь остальной перечень видов деятельности, считающихся на основании ст. 1358 ГК РФ, *использованием* продукта (изделия, устройства, вещества и т.п.) или способа.

Доказательства приготовлений к использованию должны содержать сведения о том, что такие приготовления связаны с использованием именно на территории Российской Федерации, что следует непосредственно из нормы рассматриваемой статьи Кодекса, в которой приготовления к использованию рассматриваются в контексте приготовлений для использования не в любой стране мира, а именно на территории Российской Федерации. Из фразы - «сделало необходимые к **этому** приготовления» однозначно следует, что «к этому» означает – к использованию на территории Российской Федерации. Последнее не означает, что абсолютно все приготовления должны быть

осуществлены на территории Российской Федерации, но, как минимум, должна иметь место связь приготовлений, осуществленных за границей с приготовлениями к использованию на территории Российской Федерации. Например, подписан контракт между российской и иностранной фирмой на разработку и поставку на территорию Российской Федерации оборудования или технологии, из которого следует, что оборудование или технология разрабатываются именно по данному контракту, целью которого является последующий ввоз разработанных объектов техники в Российскую Федерацию.

Как рассматриваются в судах приготовления к использованию при установлении права преждепользования и какие факторы при этом принимаются судами во внимание, можно оценить по нижеприведенным извлечениям из судебных решений.

ФАС Северо-Западного Округа, пост. от 2 октября 2008 г. по делу № А56-45085/2007. Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю Т.И.П. выдан патент № 50081 на полезную модель "Вафельная оболочка кондитерских изделий" с приоритетом от 06.09.2005 и сроком действия до 06.09.2010.

Т.И.П. обратился с требованиями в суд, ссылаясь на то, что ответчик ЗАО "Ландрин" осуществляет производство и реализацию вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом, вафельная оболочка которых содержит все признаки формулы зарегистрированной полезной модели истца "Вафельная оболочка кондитерских изделий".

Исследовав представленные сторонами доказательства, в том числе оценив обстоятельства, связанные с заключением ответчиком с итальянской фирмой OPM SpA контракта от 14.05.2005 № 4828A4 о приобретении комплекса оборудования для производства шоколадной продукции на вафельной основе (сферической формы, с плоским дном), описанной в приложении № 1 к контракту, и исполнением обязательств по этому договору, суды обеих инстанций установили, что ответчик добросовестно сделал необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели за несколько месяцев до получения истцом патента на полезную модель.

В материалы дела представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у ответчика права преждепользования в соответствии со статьей 12 Патентного закона Российской Федерации.

Кассационная инстанция считает несостоятельным довод подателя жалобы о том, что из письма от 10.01.2008 компании "Франц Хаас Вафель-унд Кексанлаген Индустрии Гмбх" - изготовителя оборудования, поставленного ЗАО "Ландрин" по договору от 14.05.2005, следует, что линия для производства вафельных шариков с опорной поверхностью и кремовой начинкой произведена по технологическому чертежу, разработанному Т.И.П. В данном письме Компания сообщает, что в 2004 году произвела, доставила и установила вафельную линию для производства вафельных шариков с опорной поверхностью и кремовой начинкой для фирмы "Черногорский Пищекомбинат", владельцем которой является Т.И.П. В письмах от 06.09.2007 и от 28.05.2008 Компания

указала, что технологическая линия, поставленная ЗАО "Ландрин" по контракту от 14.05.2005 № 4828А4 итальянской фирмой OPM SpA для производства кондитерских изделий, содержащих полые вафельные формы, состоящие из двух частей, одна из которых имеет форму полусферы, а другая чашеобразную форму с плоским дном, относится к стандартному оборудованию, производимому Компанией; конструкция таких вафельных изделий была разработана сотрудниками Компании в рамках выполнения служебных обязанностей и поставлена в 10 стран мира с 1970 года.

При таком положении суды обеих инстанций правомерно отказали в удовлетворении иска. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановил: решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2008 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2008 по делу № А56-45085/2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Т.И.П. - без удовлетворения.

Девятый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 18 апреля 2011 г. № 09АП-5509/2011-ГК по делу № А40-49950/08-51-489. Истец является обладателем исключительного права на изобретение "Раствор для инъекций на основе буторфанола, обладающий анальгетическим действием" по патенту РФ № 2312662 с приоритетом от 10.05.2006. Решением от 21.01.2011 Арбитражный суд города Москвы запретил ответчику изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день; в удовлетворении остальной части иска отказано; с ответчика в пользу истца взыскано 1 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Заявитель считает, что объем использования тождественного решения (объем права преждепользования) ответчиком в отношении патента на изобретение № 2312662 с приоритетом от 10.05.2006 составляет 850 ампул лекарственного препарата буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл.

В 2005 году независимо от авторов изобретения по патенту № 2312662 ответчиком было разработано тождественное решение и подготовлены документы для регистрации и выпуска лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл", а именно:

- 31.08.2005 издан приказ № 113/ОКК о начале выполнения работ связанных с регистрацией лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" с 01.09.2005, утвержден план-график выполнения работ для регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- 09.10.2005 утверждена лабораторная пропись получения "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- в ноябре 2005 года наработано 5 партий образцов лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл";

- с 15.12.2005 по 18.07.2006 проведены испытания лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" (серии 011105, 021105 и 031105);

- в соответствии с товарной накладной № Б-4964 от 17.05.2007 и № Б-7376 от 03.12.2007 и в соответствии с договором поставки № БФ-154/6 от 11.10.2006 ответчиком получено 2000 грамм субстанции Буторфанола тартрат.

Кроме того, до даты регистрации патента и официального опубликования сведений об исключительных правах ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко", ответчиком в течение 2006 - 2007 г.г. были проведены мероприятия по регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

15.08.2007 ответчик получил регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" № ЛСР-002174/07. 16.08.2007 утвержден пусковой регламент на производство препарата "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл".

Определяя объем преждепользования, суд первой инстанции, руководствуясь судебным экспертным заключением от 25.12.2010, установил, что у ответчика возникло право преждепользования на изобретение - раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме не более 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день.

Таким образом, ответчик вправе производить и предлагать к продаже "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, но только в определенном выше объеме.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно принял решение о запрете ответчику изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день, отказав в удовлетворении остальной части иска.

При таких обстоятельствах, доводы истца об ином объеме права преждепользования ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, как необоснованные в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и противоречащие выводам эксперта, изложенным в заключении от 25.12.2010 и справке ответчика от 09.09.2010 № 345. При этом, ссылка истца на заключение экспертизы, проведенной ГОУВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" признается

несостоятельной, поскольку данное экспертное заключение не содержит выводов относительно объемов использования изобретения по патенту № 2312662. Кассационная инстанция ФАС Московского Округа не нашла оснований для отмены судебных решений (пост. ФАС МО от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489).

Десятый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 18 мая 2011 г. по делу № А41-29242/10. ООО "ПластБизнес" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Сэйф Кэп" и ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о пресечении действий ответчиков, нарушающих право истца на патент РФ № 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки". Решением Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2011 года первоначальные исковые требования удовлетворены.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции об удовлетворении первоначального искового заявления ООО "ПластБизнес" к ООО "Сэйф Кэп" о пресечении действий, нарушающих право истца на патент РФ № 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки".

Доводы ответчика о том, что в соответствии со статьей 1361 ему принадлежит право преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809, тождественное защищенному патентом РФ № 88341 "Ручка для бутылки" и зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Т.В.Г., изложенные во встречном исковом заявлении, в апелляционной жалобе и поддержанные его представителями в судебном заседании, арбитражным апелляционным судом отклонены по следующим основаниям.

В обоснование наличия у него права преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809 ООО "Сэйф Кэп" во встречном исковом заявлении и в апелляционной жалобе ссылается на то обстоятельство, что общество с ограниченной ответственностью "БЭКАП ТРЕЙДИНГ", правопреемником которого является ООО "Сэйф Кэп", до даты приоритета полезной модели по патенту № 88341, зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Т.В.Г., произвело все необходимые приготовления к производству ручки типа SH 2809 и начало производство и использование данной модели.

В подтверждение указанных обстоятельств ООО "Сэйф Кэп" ссылается на следующие доказательства: Техническое описание ТО 2293-001-49350852-2009 "Ручки для бутылок из полиэтилентерефталтата", Технологическую карту для производства ручек типа SH 2809, Контракт № 093/49350852/00011 от 05.03.2007 г., заключенный между ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" и компанией Arget Trading Ltd., Грузовую таможенную декларацию № 56742060, Акт ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о вводе оборудования в эксплуатацию пресс-формы № 2009004 для изготовления ручек типа SH 2809, Приказ ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" № 7 от 02.06.2009 г., Расчет производительности пресс-формы № 2009004 в объеме 70 210 019 изделий в год, накладные перемещении товара на склад готовой продукции, Товарные накладные: № 176-И от 22.06.2009 г., № 168-И от 17.06.2009 г., № 1201 от 17.06.2009 г. и № 1248 от 22.06.2009 г., а также счета-фактуры на оплату продукции.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ указанные доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают то обстоятельство, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" начал использование ручки типа SH 2809 для бутылки до даты приоритета истца - ООО "ПластБизнес", то есть до 22.06.2009 г.

В материалах дела также отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" является разработчиком полезной модели - ручки для бутылки типа SH 2809.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел также к выводу, что производителем пресс-формы, используемой для изготовления ручки типа SH 2809, является итальянская фирма ОММР S.a.s di Mologra Pierluigi & C. При этом создание такой пресс-формы не нуждается в каких-либо чертежах. Из материалов дела также следует, что пресс-форма для изготовления пластиковых ручек для бутылок была изготовлена на основании чертежей, выполненных самой фирмой ОММР S.a.s di Mologra Pierluigi & C по представленным ООО "Сэйф Кэп" образцам.

3. Тождественность сравниваемых решений. Одним из условий предоставления права преждепользования является тождественность сравниваемых решений.

В *практике патентного права под тождеством* понимается предельный случай равенства объектов, характеризующийся совпадением родовых и индивидуальных свойств объектов. Иными словами, рассматривается идентичность объектов (решений) по всем признакам. Однако с учетом математического, логического и философского определения понятия «тождество», при установлении права преждепользования может быть применимо также абстрактное выражение теории тождества как эквивалентности, причем как в отношении признаков решения преждепользователя, так и в отношении признаков запатентованного решения.

Логический аспект даёт формальную модель понятия тождества, философский — основания для применения этой модели. Логический аспект включает понятие об «одном и том же» предмете, но смысл формальной модели не зависит от содержания этого понятия: игнорируются процедуры отождествлений и зависимость результатов отождествлений от условий или способов отождествлений, от явно или неявно принимаемых при этом абстракций. В философском аспекте рассмотрения основания для применения логических моделей тождества связываются с тем, как отождествляются предметы, по каким признакам, и уже зависят от точки зрения, от условий и средств отождествления.

С логической точки зрения очевидна аксиома: одному и тому же предмету принадлежат все его признаки. Но поскольку представление об одном и том же предмете неизбежно основывается на определённого рода допущениях или абстракциях, эта аксиома не является тривиальной. Её нельзя верифицировать «вообще» — по всем мыслимым признакам, а только в определённых фиксированных интервалах абстракций отождествления или неразличимости. Именно так она и используется на практике: предметы сравниваются и отождествляются не по всем мыслимым признакам, а только

по некоторым — основным (исходным) признакам той теории, в которой хотят иметь понятие об «одном и том же» предмете.

Вышесказанное подтверждается пунктом 6 статьи 40 Налогового Кодекса РФ, согласно которому «Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель. При определении идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 № 154-ФЗ)».

Изложенное, как представляется, позволяет иначе рассматривать понятие «тождественное решение» в спорах о праве преждепользования, и не всегда сводить сравниваемые решения к установлению абсолютной идентичности их признаков.

Очевидно, что тождественность решений может также определяться с учетом сравнения признаков по подчиненности *род-вид*.

Право преждепользования допускает использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в период действия выданного на него патента лишь в объеме, не превышающем достигнутый до даты приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, - то в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому, если после даты приоритета преждепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе препятствовать этому, а преждепользователь может сохранить такой объем или осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя, в т.ч. на основании лицензионного договора. Но заключение лицензионного договора не является единственной формой предоставления преждепользователю права расширить объем производства.

Каким образом патентообладатель может запретить превышение объема, установленного для преждепользователя, законодатель не установил.

Представляется, что патентообладатель может использовать как непосредственно запретительные нормы патентного права, распространяя их на превышающий объем, так и нормы законодательства о недобросовестной конкуренции, рассматривая превышение объема со стороны преждепользователя как одну из форм недобросовестной конкуренции.

Патентообладателю при решении вопроса о целесообразности оспаривания права преждепользования следует иметь в виду, что если предшествующее дате приоритета использование по своему характеру было таким, что могло привести к общедоступности сведений о запатентованном решении, то это может стать основанием для признания патента недействительным ввиду несоответствия решения условию новизны.

При возникновении ситуаций, связанных с установлением права преждепользования, должно приниматься во внимание разъяснение, данное в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122, согласно которому: «Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных статьей 12 Патентного закона Российской

Федерации, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования».

Учитывая, что в Кодексе норма статьи 1361, касающаяся права преждепользования, не изменилась в сравнении с аналогичной нормой по Патентному закону РФ, приведенное выше разъяснение Президиума ВАС актуально и в настоящее время.

Следует подчеркнуть, что используемое в европейской практике понятие "**преждепользование как часть известного уровня техники**" нельзя отождествлять с понятием "право преждепользования", предусмотренным в статье 1361 Кодекса по причине совершенно противоположного их влияния на оценку патентоспособности изобретения по критерию *новизна*.

Право преждепользования по российскому законодательству может быть применено тогда, когда правомерность выдачи патента в принципе не может быть оспорена, и априори считается, что запатентованное изобретение (полезная модель или промышленный образец) не известно из уровня техники, включающего любые общедоступные сведения, в т.ч. и сведения об открытом использовании технического средства.

Право преждепользования по российскому законодательству не позволяет аннулировать отвечающий всем условиям патентоспособности патент, а лицо, доказавшее наличие у него права преждепользования, тем не менее, не имеет возможности расширить объем использования своей продукции или технологии.

Правом преждепользования по российскому законодательству обладает лишь те лица, которые до даты приоритета добросовестно использовали созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или сделали необходимые к этому приготовления. Этим правом не могут воспользоваться лица, не использовавшие созданное независимо от автора изобретения тождественное решение или не сделавшие необходимые к этому приготовления, но решившие начать выпуск тождественных изделий после даты приоритета изобретения.

В качестве первого шага для быстрой защиты собственного производства от необоснованных претензий можно подать **встречный иск о признании права преждепользования**, что может предотвратить вынесение судебного решения о прекращении нарушения действующего патента.

Насколько важно правильно формулировать иски о установлении права преждепользования, равно как и установления права послепользования, и не приравнивать установление названных прав в порядке искового производства к отдельному иску об установлении факта, имеющего юридическое значение, следует из нижеприведенного извлечения из постановления от 24 мая 2012 г. № А41-20468/11 ФАС Московского Округа.

ЗАО "Соболевский завод" обратилось в Арбитражный суд Московской области с **заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно: права послепользования по патенту РФ № 2164808.**

Определением Арбитражного суда Московской области от 24 августа 2011 года по делу № А41-20468/11, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2011 года заявление ЗАО "Соболевский завод" оставлено без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд Московской области, оставляя заявления без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что фактически заявитель в порядке особого производства просит установить право на дальнейшее безвозмездное использование патента № 2164808. Требования заявителя, по сути своей, направлены на оспаривание ранее установленных обстоятельств в части законности действий Роспатента, то есть имеется спор о праве.

Судебная коллегия ФАС Московского Округа не нашла оснований для отмены вынесенных по делу определения арбитражного суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в связи со следующим.

Судами установлено, что ЗАО "Соболевский завод", начиная с 28.04.2003 г. сделало необходимые приготовления и приступило к выпуску устройства для объемного аэрозольного тушения пожаров согласно ТУ4854-001-13325620-03: АСТ-400, АСТ-2000, АСТ-1000, АСТ-3400, АСТ-3400, АСТ-3400ВТ, АСТ-6750, АСТ-Соболь (60 м 3), АСТ-Соболь (100 м 3) по патенту РФ № 2164808.

10.07.2005 г. Роспатент в Бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 19 осуществил публикацию, согласно которой было восстановлено действие патента № 2164808.

В связи с этим ЗАО "Соболевский завод" обратилось в арбитражный суд с требованием об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно права последпользования по патенту Российской Федерации № 2164808.

Нижестоящие суды, оставляя заявление ЗАО "Соболевский завод" без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о том, что требование заявителя, по сути своей, направлено на оспаривание ранее установленных обстоятельств в части законности действий Роспатента, то есть имеется спор о праве.

Судебная коллегия находит данные выводы судов нижестоящих инстанций правомерными и обоснованными.

В силу статьи 30 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 2 статьи 218 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дела об установлении:

1) факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным;

2) факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте;

3) факта принадлежности правоустанавливающего документа, действующего в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, если наименование юридического лица, имя, отчество или фамилия индивидуального предпринимателя, указанные в документе, не совпадают с наименованием юридического лица по его учредительному документу, именем, отчеством или фамилией индивидуального предпринимателя по его паспорту или свидетельству о рождении;

4) других фактов, порождающих юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды принимают к своему производству и рассматривают заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение при наличии совокупности следующих условий: если согласно закону факт порождает юридические последствия, то есть влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; если установление юридического факта не связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного арбитражному суду; если заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт; если действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок установления юридического факта.

В пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2004 года № 76 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение" разъяснено, что заявление об установлении наличия или отсутствия права (права собственности, права из обязательства и др.) не подлежит рассмотрению в порядке особого производства. Такое требование может быть заявлено только путем предъявления иска и должно рассматриваться в порядке искового производства.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2010 года по делу № А40-61557/09-26-546 установлено, что целью публикации 10 июля 2005 г. в Бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 19 являлось не восстановление патента № 2164808, а исправление очевидной и технической ошибки Роспатента в ранее сделанном извещении о досрочном прекращении действия такового.

При таких обстоятельствах нижестоящие суды обоснованно исходили из того, что требование заявителя по своей сути направлено на оспаривание ранее установленных обстоятельств в части законности действий Роспатента, то есть имеется спор о праве.

В соответствии с частью 4 статьи 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если в ходе судебного разбирательства по делу об

установлении факта, имеющего юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве, арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения. Согласно пункту 3 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, если при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве.

Однако, обратим внимание на то, что попытки подменить рассмотрение судебного спора о нарушении патента обращением в суд за установлением факта, имеющего юридическое значение, не увенчаются успехом, что подтверждено ФАС Московского Округа, пост. от 22 июня 2006 г., дело № КГ-А41/5121-06.

Автономная некоммерческая организация "Научно-технологический парк "Угреша-Аризона" обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением в порядке ст. ст. 217 - 219 АПК РФ об установлении факта, имеющего юридическое значение:

- используется ли патент РФ № 2195539 в следующих товарных группах, которые ввезены на таможенную территорию РФ;

- замки висячие и врезные, действующие с помощью ключа, кодовой комбинации, или электрические - код ТН ВЭД РФ 8301;

- несгораемые шкафы, сейфы, двери и запирающиеся ящики для безопасного хранения ценностей - код ТН ВЭД РФ 8303;

- двери из пластмасс, содержащие в своем составе замки, - код ТН ВЭД РФ 3925;

- двери деревянные - код ТН ВЭД РФ 4418;

- двери стеклянные - код ТН ВЭД РФ 7006, 7007, 7008;

- двери металлические - код ТН ВЭД РФ 7308;

- вагоны трамвайные, содержащие в своем составе замки, - код ТН ВЭД РФ 8605;

- моторные транспортные средства, содержащие в своем составе замки, - код ТН ВЭД РФ 8702;

- автомобили легковые, содержащие в своем составе замки, - код ТН ВЭД РФ 8703;

- моторные транспортные средства для перевозки грузов, содержащие в своем составе замки, - код ТН ВЭД РФ 8704.

Заявитель основывает свои требования на ст. ст. 10, 14, 31, 32 Патентного закона РФ.

Определением от 27.12.2005 Арбитражного суда Московской области, оставленным без изменения постановлением от 03.03.2006 Десятого арбитражного апелляционного суда, заявление оставлено без рассмотрения на основании п. 3 ст. 217, п. 4 ст. 221 АПК РФ.

Оставляя заявление без рассмотрения, суд исходил из того, что АНО "НТП "Угреша-Аризона" подано заявление, содержащее не требование об установлении юридического факта, а требование о факте использования запатентованного изобретения без разрешения патен

Установление факта, имеющего юридическое значение, не может быть отнесено к категории споров, подлежащих рассмотрению в порядке искового производства, поэтому ссылка заявителя на вышеназванную норму закона не может быть признана правомерной.

Обращаясь с заявлением, заявитель фактически просит определить сферу применения патента РФ № 2195539 в названных товарных группах. В этой связи арбитражный суд сделал правильный вывод об отсутствии оснований, предусмотренных главой 27 АПК РФ, для рассмотрения заявления АНО "НТП "Угреша-Аризона".

О сути права преждепользования весьма точно сказано проф. И. Я. Хейфецем в книге "Основы патентного права" - "Бесспорно, что право предварительного пользования не может быть предоставлено лицу, овладевшему изобретением теми или иными недобросовестными махинациями в отношении к патентодержателю. Но по нашему мнению, так же недопустимо, если исходить из основ совершенного правопорядка, предоставление права пользования всякому недобросовестному владельцу изобретением, хотя бы эта недобросовестность проявилась по отношению к третьим лицам. Рассматриваемый институт приобретает смысл и значение, если он направлен к ограждению параллельного творчества в области техники, а не к охране интересов недобросовестных лиц".

4. Объем преждепользования. Одним из условий безвозмездности права преждепользования является ограничение объема использования изобретения для лица, обладающего таким правом.

Столь существенные ограничения применения права преждепользования требуют некоторых пояснений. Нужно определиться, что понимать под изначальным объемом, и что понимать под объемом, который не может быть расширен. Фактический объем выпуска продукции на дату возникновения права преждепользования или объем продукции, заложенный в проектной документации предприятия?

Представим ситуацию, когда построен завод для выпуска 100000 автомобилей в год, но на конвейере пока собран только один экземпляр.

Судом было установлено наличие у завода права преждепользования, основанного на подтверждении сделанных приготовлений для выпуска автомобилей.

Сколько автомобилей может фактически выпускать завод?

Правильным ответом будет объем (количество) автомобилей, заложенный в проектную мощность завода. Иной ответ - один фактически выпущенный автомобиль, - означает экономическое разрушение завода; и зачем заводу доказывать в суде наличие права преждепользования, если автомобили в запроектированном объеме, обеспечивающем рентабельность, все равно производить будет нельзя.

Вышеизложенное касается ситуации, когда продукция **производится или запланирована для производства в России.**

Если продукция **ввезена из-за рубежа**, под объемом, который не должен быть расширен, будет пониматься тот фактический объем продукции, который был ввезен в Россию до даты приоритета изобретения, например, один токарный станок. Это следует

из условия возникновения права преждепользования именно на территории Российской Федерации.

В литературе отмечается, что **для осуществления права преждепользования должны существовать следующие основные предпосылки:**

- от лица, претендующего на право преждепользования, не требуется осознание того, что изобретение может быть патентоспособным; важен сам факт независимого и добросовестного использования (первая ситуация) или сделавшего необходимые к этому приготовления (вторая ситуация);

- необходимые для использования приготовления не могут заключаться в декларативных утверждениях и должны доказывать серьезные намерения лица немедленно использовать свои приготовления для осуществления изделия или технологии.

- доказательством серьезных намерений может служить изготовление рабочих чертежей или моделей, доставка материалов и оборудования, необходимых для реализации производства, начало постройки предприятия для осуществления изобретения и другие факты, свидетельствующие о реальной или запланированной готовности производить изделия или осуществлять технологии;

- состоявшееся использование или приготовление к использованию могут носить промышленный и лабораторный характер;

- состоявшееся использование или приготовление к использованию может быть тайным и явным; в последнем случае преждепользователь может возбудить иск об аннулировании патента из-за отсутствия новизны.

Последняя предпосылка особенно важна и сводится к тому, что нет необходимости испрашивать право преждепользования, когда налицо отсутствие новизны запатентованного объекта.

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Аналогичные условия передачи права преждепользования совместно с производством предусмотрены в патентных законах многих стран.

Из этого следует, что "объем безвозмездного использования" ограничивается объемом выпуска продукции на конкретном предприятии независимо от его собственника.

Законодатель не связывает "объем безвозмездного использования" с потребностями только собственного предприятия. На собственном предприятии может быть достаточно иметь один токарный станок, но на этом станке можно изготавливать десятки тысяч изделий, поставляемых на рынок. Поэтому "объем безвозмездного использования" может ограничиваться как потребностями собственного производства, так и потребностями (интересами) собственника самого предприятия, продукция которого формально подпадает под действие патента.

Иными словами, "объем безвозмездного использования" может касаться того, что производится для продажи, т.е. продукции, и того, что используется для производства продукции, т.е. производственного оборудования.

Независимо от того, кто будет являться собственником предприятия, однажды установленный для обладателя права преждепользования "объем безвозмездного использования" не может быть им изменен в сторону увеличения.

Можно ли считать ввоз продуктов (изделий) из-за рубежа использованием тождественного решения при установлении права преждепользования?

Из пункта 1 комментируемой статьи следует, что добросовестное использование или приготовления к использованию должны быть осуществлены на территории Российской Федерации, но при этом территория, на которой создано тождественное решение, не ограничено только Российской Федерацией. При установлении права преждепользования имеет значение не фактор создания тождественного решения на конкретной территории, а фактические действия по использованию продуктов (изделий), в которых материально воплощено тождественное решение.

В определении права преждепользования не раскрыто, что следует понимать под ***использованием тождественного решения***, но как показывает судебная практика, под использованием тождественного решения понимается не только изготовление продукции, в которой воплощено тождественное решение, но и ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано тождественное решение.

5. Ввоз продукции и преждепользование. В публикации «Соотношение патентного права и права преждепользования» ее автор В.В. Бриксов считает, что ввоз на российскую территорию продукта или изделия, в которых использовалось тождественное техническое либо художественно-конструкторское решение, преждепользованием не является, и полагает, что интересы преждепользователя и третьих лиц могут быть защищены статьей 11 Патентного закона РФ (статья 1359 части четвертой ГК РФ «Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец»).

Перечислим те ***действия, которые квалифицируются как исчерпание прав***: ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Данная норма призвана оградить от притязаний патентообладателя уже введенную им или с его разрешения в гражданский оборот продукцию конкретных партий (поставок), и не ограждает иных лиц от произвола патентообладателя запрещать

продолжение поставок (ввоз новых партий таких продуктов) и эксплуатацию продукции, ввезенной до даты приоритета патента.

Действия патентообладателя, рассматриваемые как разрешение на введение продукта в гражданский оборот, могут толковаться судами в зависимости от фактических обстоятельств. *Обратим внимание на постановление ФАС Волго-Вятского Округа от 4 июня 2008 г. по делу № А43-27661/2006-15-483 и Определение от 23 июля 2008 г. № 9800/08 ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, в которых подчеркнута, что разработка истцом во исполнение условий договора проектной документации на строительство с включением в нее полезной модели, защищенной патентом № 37112, свидетельствует о согласии патентообладателя на введение в гражданский оборот этой полезной модели с целью строительства конкретного объекта, что в соответствии со статьей 11 Патентного закона РФ не является нарушением исключительных прав патентообладателя и не требует заключения лицензионного договора.*

Как защищаться в таких ситуациях от претензий патентообладателей, особенно – «полезномодельщиков», уже рассматривалось.

Многие виды использования тождественного решения, в т.ч. ввоз продукции, а не только ее изготовление, уже определены в решениях российских судов при установлении права преждепользования и приравнены к видам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Иных судебных решений, ограничивающих право преждепользования только изготовлением продуктов на территории Российской Федерации, установить пока не удалось.

Так, например, ФАС Северо-Западного округа (постановление от 09.10.2001 по делу № А56-8882/01) рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на решение от 07.06.2001 и постановление апелляционной инстанции от 06.08.2001 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01, установил:

ООО «Р.Т. Вершина» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АОЗТ «СайнАрт» о запрещении использовать изобретение «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации», охраняемое принадлежащим истцу патентом № 2125298, в том числе путем несанкционированного изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже и продажи или иного введения в гражданский оборот или хранения с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, а также способа, охраняемого патентом на изобретение; введения в гражданский оборот либо хранения с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с патентом РФ № 2125298, зарегистрированным в государственном реестре 20.01.99 с датой приоритета

09.06.98, истец является патентообладателем изобретения «Устройство для демонстрации и способ управления работой устройства для демонстрации».

Арбитражный суд установил, что 02.01.97 между ответчиком и германской фирмой Rainer Wesemueller Trade-Marketing-Service заключен контракт N01/97 на поставку различных изделий, в том числе MOTION DISPLAY. Из представленных сторонами документов усматривается, что все признаки изобретения, в отношении которого истец является правообладателем, идентичны признакам, характеризующим MOTION DISPLAY. Ответчиком представлены документы, подтверждающие факт приобретения, использования и реализации в период до 09.06.98 (дата приоритета изобретения) изделия MOTION DISPLAY, производимого фирмой BASYS.

В силу статьи 12 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.

ФАС Северо-Западного округа постановил решение от 07.06.2001 и постановление апелляционной инстанции от 06.08.2001 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Далее последовала кассационная жалоба, результаты рассмотрения которой в интересующей нас части изложены ниже.

ФАС Северо-Западного округа (постановление от 14.05.03) рассмотрел кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» на определение от 11.10.2002 и постановление апелляционной инстанции от 28.02.2003 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01, и при этом установил:

ООО «Р.Т. Вершина» обратилось в арбитражный суд с заявлением и просило разъяснить:

- на какой из видов использования MOTION DISPLAY, предусмотренных в статье 10 Патентного закона Российской Федерации (изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью), распространяется право преждепользования АОЗТ «СайнАрт».

Определением от 11.10.2002 разъяснено, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия MOTION DISPLAY, позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 09.06.98, то есть продолжать ввозить на территорию Российской Федерации изделия, продавать их или передавать в аренду.

ФАС Северо-Западного округа постановил определение от 11.10.2002 и постановление апелляционной инстанции от 28.02.2003 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8882/01 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО «Р.Т. Вершина» - без удовлетворения.

Таким образом, суды всех инстанций признали, что ввоз продукта (изделия), его последующая продажа или сдача в аренду, является тем использованием тождественного решения, на которое распространяется право преждепользования.

Позже патент был признан Палатой по патентным спорам недействительным полностью.

В данном деле интересен факт признания права преждепользования не только в отношении продукта - устройства для демонстрации, но и в отношении способа управления работой устройства для демонстрации. И хотя такой прямой вывод в отношении способа не сделан, из судебного разьяснения следует, что АОЗТ «СайнАрт» принадлежит право преждепользования в отношении изделия MOTION DISPLAY, позволяющее АОЗТ «СайнАрт» безвозмездно использовать изделия тем способом, которым оно это делало по состоянию на 09.06.98.

Безвозмездное использование изделия предусматривает его функционирование в соответствии с назначением и автоматическом осуществлении запатентованного способа. По состоянию на 09.06.98 способ управления работой устройства для демонстрации уже также использовался при эксплуатации устройства.

Отметим, что разрешенное безвозмездное использование запатентованного устройства не может не предусматривать также одновременное разрешенное безвозмездное использование запатентованного способа, если способ осуществляется автоматически при эксплуатации конкретного экземпляра устройства в соответствии с его назначением. Однако, как уже отмечалось, при этом не наступает исчерпание прав на запатентованный способ как объект права, что влечет признание способа нарушенным, если он будет осуществлен с помощью устройства, на которое не распространяется норма об исчерпании права.

Аналогичное судебное решение (постановление ФАС Московского округа от 21.02.2005 г. № КГ-А40/180-05) принято в части признания права преждепользования при ввозе из-за границы изделий, формально подпадающих под патент № 52625 на промышленный образец «Пластмассовый контроллер».

Судами было установлено, что ответчик не изготавливает спорную пломбу, а ввозит ее из других стран, а также суды указали на наличие у ответчика права преждепользования, сославшись на добросовестную реализацию ответчиком объекта до даты приоритета патента истца. Продолжение судебного спора не последовало, т.к. патент № 52625 был аннулирован решением Палаты по патентным спорам в связи с установлением несоответствия запатентованного промышленного образца условию патентоспособности – новизна.

В судебных спорах по обоим патентам ответчики, будучи вынужденными защищаться от претензий патентообладателей, собирали и представляли суду документы, в т.ч. подтверждающие состоявшееся более раннее открытое применение путем ввоза и введения в гражданский оборот соответствующей продукции, что, как известно, является основанием для аннулирования патента (примеры подобных опротестований патентов представлены в публикации).

Так что, предъявляя претензии добропорядочному преждепользователю, ввозящему продукцию из-за рубежа, все должны понимать, что сначала будет признано право преждепользования, а потом патент неминуемо будет аннулирован. Это - вопрос лишь времени и финансовых затрат.

6. Преждепользование и добросовестные приобретатели. По мнению автора статьи, право преждепользования бесполезно, т.к. этим правом может обладать только производитель товара, а не лица, купившие у него товар и далее продающие (перепродающие) данный товар на рынке. Автор статьи считает, что право преждепользования не ограждает права всех последующих участников товарооборота от законных претензий патентообладателя. Такова фабула опубликованной статьи, которую автор заканчивает вопросом «И где же та справедливость, с которой мы начали?».

Ошибка такого суждения, как представляется, заключается в том, что, обращаясь к праву преждепользования, считая его ущербным и критикуя, автор статьи построил свое видение бесполезности преждепользования только на нормах права преждепользования и действиях, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя» (в части введения продукта в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя).

Пункт 6 статьи 1359 Кодекса никакого отношения к преждепользованию не имеет, и предусмотренное в ней «исчерпание прав» непосредственно патентообладателем или иным лицом с его разрешения не касается продукции, произведенной преждепользователем. Дополнение пункта 6 статьи 1359 по Проекту ГК РФ 2012 условием, исключающим признание исключительного права нарушенным и в случае использования объекта патентного права без разрешения правообладателя, если такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом, однозначно исключает преждепользователя из числа потенциальных нарушителей исключительного права.

В гражданском праве существует **право добросовестного приобретателя**, которое имеет непосредственное отношение к лицам, продающим и перепродающим, а также хранящим на складе и т.п. продукцию (товары), которые они добросовестно и по обычаям делового оборота приобрели у также добросовестного производителя, каковым является преждепользователь.

Рассмотрим два возможных сценария, по которым могут разворачиваться события во взаимоотношениях между патентообладателем и лицами, реализующими продукцию преждепользователя (далее – *лица, без вины виноватые*).

Сценарий 1:

Патентообладатель знает о том, что *лица, без вины виноватые*, реализуют в торговой сети продукцию, произведенную преждепользователем, чье право преждепользования установлено судом именно в отношении патента патентообладателя.

Тем не менее, патентообладатель подает в суд на *лиц, без вины виноватых*, иск о нарушении исключительных прав, основанных на патенте.

Лица, без вины виноватые, в отзыве на исковое заявление доводят до сведения суда сведения и доказательства добросовестного приобретения продукции у преждепользователя, и просят суд отказать в иске т.к. патентообладатель злоупотребляет правом и, несмотря на осведомленность о праве преждепользования, намерен причинить вред как *лицам, без вины виноватым*, так и преждепользователю, чью продукцию, таким образом, пытаются не впустить на рынок.

Основанием будет служить статья 10 ГК РФ.

Можно полагать, что суд примет решение в пользу *лиц, без вины виноватых*.

Сценарий 2:

Патентообладатель не знает о том, что *лица, без вины виноватые*, реализуют в торговой сети продукцию, произведенную лицом, которое может обладать правом преждепользования.

Патентообладатель совершенно справедливо подает в суд на *лиц, без вины виноватых*, иск о нарушении исключительных прав, основанных на патенте.

Лица, без вины виноватые, обращаются к потенциальному преждепользователю, который подает встречный иск (или встречный иск подается ими совместно) о признании права преждепользования за конкретным производителем продукции.

После признания за производителем права преждепользования дальнейшие шаги могут соответствовать первому сценарию, если суд, одновременно с установлением за производителем права преждепользования не признает *лиц, без вины виноватых*, добросовестными приобретателями.

Право преждепользования немыслимо без решения вопроса о собственности на продукцию, производимую по праву преждепользования.

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (продукцией).

Вряд ли можно подвергнуть сомнению утверждение о том, что преждепользователь, как самостоятельный производитель конкретной продукции, является собственником этой продукции, если иное не оговорено договором, в соответствии с которым продукция производится по заказу третьих лиц.

Преждепользователь как собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества (продукции) любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Признание за конкретным лицом право преждепользования в отношении тождественного запатентованному изобретению решения свидетельствует о том, что реализация данного права не считается нарушающим права и охраняемые законом интересы других лиц в том случае, когда преждепользователь распоряжается своей

продукцией (своим имуществом), в т.ч. с помощью различных посредников и торговых представителей.

Продукция, произведенная производителем, всегда остается его продукцией, т.е. продукцией конкретного производителя; меняться может только собственник продукции.

Продукция может продаваться самим производителем, но может продаваться и через сеть розничной и оптовой торговли. От этого статус преждепользователя как производителя продукции не меняется, и, предъявляя иск о нарушении патентных прав к торговым представителям, патентообладатель всегда столкнется с правами преждепользователя, которые ограничены в объеме использования (реализации), но не ограничены в праве реализации своей продукции в любой форме торговых отношений.

В противном случае для широкого круга добросовестных приобретателей продукции (вещей, товаров), введенных в гражданский оборот на территории России на законном основании по праву преждепользования лицом, получившим такое право, будет существовать риск неправомерной утраты такой продукции, которая может быть истребована у них в порядке реституции. Обратное означает невозможность реализации названной продукции любыми торговыми посредниками, осуществляющими продажу и/или перепродажу продукции, на которую права патентообладателя не распространяются. «Подобная незащищенность участников рыночных отношений вступает в противоречие с конституционными принципами свободы экономической деятельности и свободы договоров, дестабилизирует гражданский оборот, подрывает доверие его участников друг к другу, что несовместимо с основами конституционного строя Российской Федерации как правового государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанность государства».

7. Преждепользование и группа изобретений или полезных моделей.

Арбитражный суд Удмуртской Республики решением от 18.10.2012 года признал за ООО «Инвис-К» признано право преждепользования в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 250 штук гладильных досок.

Ответчик - ООО «Ника» не согласился с решением суда и в жалобе в апелляционный суд отметил, что суд не принял во внимание, что защищенный патентом № 101450 объект определяется двумя независимыми пунктами № 1 (первый вариант) и № 8 (второй вариант) патентной формулы, и установил преждепользование только в отношении второго варианта по пункту № 8, однако при этом суд, по мнению ответчика, должен был установить тождественность технического решения всем вариантам полезной модели.

Признаки первого варианта по пункту 1 патентной формулы:

1. Гладильная доска, содержащая опорную поверхность, выполненные из металлических труб стойки с поперечными элементами, на поперечных элементах с возможностью стыковки со стойками сформированы вмятины, стойка соединена с поперечным элементом при помощи сварки.

Признаки второго варианта по пункту 8 патентной формулы:

8. Гладильная доска, содержащая опорную поверхность, выполненные из металлических труб стойки с поперечными элементами, концы стоек сплюснены и соединены при помощи сварки с поперечными элементами.

Арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил и отметил следующее.

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению. Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение «не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель»;

в) добросовестность использования решения;

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

д) объем преждепользования.

В подтверждение факта преждепользования были представлены соответствующие документы (договор подряда на изготовление гладильных досок, товарные накладные к нему, акты, подтверждающие факт реализации изготовленной продукции и другие документы.)

В целях установления тождественности указанного изделия с полезной моделью, защищенной патентом № 101450, судом была назначена экспертиза, на разрешение которой были поставлены два вопроса:

- является ли техническое решение, описанное в представленной истцом технической документации тождественным полезной модели (пат. № 101450 «Гладильная доска (варианты)»)?

- имеются ли в представленной технической документации все признаки, перечисленные в пункте № 8 формулы полезной модели по патенту № 101450?

Отвечая на вопросы суда, эксперт отметил следующее.

Полезная модель по патенту № 101450 относится к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и характеризует два варианта устройства гладильной доски. Объем правовой охраны полезной модели «Гладильная доска (варианты)» определяется двумя независимыми пунктами ее формулы.

Представленная техническая документация ООО «Инвис-К» касается изготовления конкретного устройства гладильной доски, а именно - изделия «Доска гладильная «Хозяйка-3», поэтому она может быть тождественна или не тождественна только одному из вариантов полезной модели.

Указанные выводы эксперта ответчиком документально не опровергнуты, оснований для сомнений в них у апелляционного суда не имеется.

В связи с этим апелляционным судом отклонены доводы апелляционной жалобы о необходимости исследования вопроса относительно всей полезной модели на соответствие изделия истца двум независимым пунктам формулы полезной модели ответчика.

Эксперт указал на то, что в представленной технической документации используются все признаки, перечисленные в пункте № 8 формулы полезной модели «Гладильная доска (варианты) по патенту № 101450, и техническое решение, описанное в представленной технической документации для подтверждения права преждепользования, является тождественным второму варианту полезной модели по пункту № 8.

Истцом в подтверждение права преждепользования в материалы дела были представлены доказательства, которые были приняты и оценены судом надлежащим образом. Таким образом, исковые требования обоснованы, доказаны материалами дела и правомерно удовлетворены судом первой инстанции. (Семнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд, г. Пермь, постановление № 17АП-14019/2012-ГК 18 января 2013 года по делу № А71-5636/2012.)

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае

суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 04.10.2010 № 259-ФЗ)

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Комментарий к статье 1362

Институт принудительного лицензирования ранее регламентировался п.п. 3 и 4 ст. 10 Патентного закона РФ, и основан на п. А (2) ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности и ст. 40 Соглашения ТРИПС. Согласно п. А(2) ст. 5 Парижской конвенции, каждая страна Союза имеет право принять законодательные

меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения.

1. Основания для принудительного лицензирования. В отличие от нормы, предусмотренной п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ, законодатель предусмотрел в качестве субъекта, не использующего либо недостаточно использующего изобретение, промышленный образец или полезную модель, *только самого патентообладателя*, исключив иных лиц, которым были переданы соответствующие права, т.е. лицензиатов. Таким образом, в отношении лиц, получивших исключительную лицензию, но не использующих или недостаточно использующих соответствующий объект исключительных прав, не может быть применен институт принудительного лицензирования.

Законодатель не пояснил, чем обусловлено такое ограничение, но вряд ли оно оправдано, т.к. сдерживанию предложений товаров, услуг и работ может способствовать не пассивная деятельность самого патентообладателя, а *пассивная деятельность его исключительного лицензиата*.

Сроки неиспользования или недостаточного использования, являющиеся одним из условий предоставления принудительной лицензии, заимствованы из п. (4) ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Принудительная лицензия может быть только не исключительной, и патентообладатель сохраняет как право самостоятельного использования и введения запатентованного объекта в гражданский оборот, так и право предоставления любым другим лицам лицензии любого вида.

Такое основание для предоставления принудительной лицензии как *недостаточность использования в любых формах использования* (самостоятельное изготовление, или ввоз и реализация изготовленных по заказу продуктов и изделий и т.п.) не имеет однозначных критериев. Но основополагающим доводом в суде будет представление *доказательств неудовлетворенности рынка конкретными товарами*, когда спрос на них будет значительно опережать предложение. Определенная разница во времени между спросом и предложением должна иметь разумный для рынка «временной предел» в отношении конкретных товаров, в период которого потребители готовы ждать товары, не выражая явного недовольства такой политикой регулирования товарооборота на рынке.

Принудительная лицензия по своей природе не является лицензионным договором как соглашением сторон, обладающих правом устанавливать и согласовывать взаимно приемлемые условия. Право, предоставленное в соответствии с принудительной лицензией, не может быть передано третьим лицам.

2. Несколько патентов в одном техническом средстве. Пункт 2 комментируемой статьи регулирует случай выдачи принудительной лицензии в ситуации, когда *использование одного запатентованного изобретения «автоматически» влечет за*

собой использование другого («второго») или других запатентованных изобретений или полезных моделей. Если патент на «второе» изобретение или полезную модель принадлежит другому патентообладателю, то для использования «первого» запатентованного изобретения требуется получения разрешения у другого патентообладателя. При отказе другого патентообладателя предоставить лицензию, первый патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии.

Для исключения злоупотреблений патентным правом при испрашивании принудительной лицензии законодатель предусмотрел условие, которое позволяет получить принудительную лицензию не на любое *зависимое* в использовании изобретение, а только такое, которое представляет собой *важное техническое достижение* и имеет *существенные экономические преимущества* перед первым изобретением или полезной моделью обладателя патента.

Например, первый патент выдан на изобретение, относящееся к конструкции токарного станка, сущность изобретения которого направлена на обеспечение прецизионной высокоскоростной обработки твердых материалов.

Второй патент выдан на изобретение, также относящееся к конструкции данного токарного станка, но его сущность направлена на обеспечение предотвращения скручивания сходящей со станка стружки и ее дробление.

Вряд ли в такой ситуации следует предоставлять второму патентообладателю принудительную лицензию в отношении использования изобретения по первому патенту, т.к. второе изобретение в сравнении с первым не может рассматриваться как «важное» техническое достижение, связанное с решением той задачи, которая впервые была решена в первом изобретении. Иное бы означало весьма «легкое» получение принудительных лицензий на любые изобретения. В этой же связи не предоставлено право требовать предоставления принудительной лицензии для обеспечения возможности использования позже запатентованной полезной модели, причем как в отношении ранее запатентованного изобретения, так и в отношении ранее запатентованной полезной модели.

3. Опыт практического применения института принудительного лицензирования. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи на основании решения суда федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

В отличие от ранее действовавшего Патентного закона РФ, не требовавшего регистрации в Роспатенте принудительной лицензии, с введением в действие в 2008 г. части 4 ГК РФ регистрация принудительной лицензии (регистрация предоставления права) является обязательной.

Как и ранее, институт принудительных лицензий пока не нашел практического применения в Российской Федерации, и это вполне объяснимо, т.к. принудительное

лицензирование присуще близко конкурирующим производителям новой техники и технологии, идущих буквально по пятам друг за другом в разработках новшеств. В настоящее время российские производители техники, к сожалению, не находятся на таком высоком уровне конкуренции, когда интересы рынка требуют применения механизма принудительного лицензирования. Однако первый опыт по спорам в отношении предоставления принудительной лицензии по патентам в области лекарственных средств уже появился на территории пространства бывшего СССР. Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь рассмотрела спор между фармацевтической компанией, обладателем белорусского патента на изобретение, представляющее собой индивидуальное химическое соединение, которое является действующим началом лекарственного средства, и индийской фармацевтической компанией, поставившей лекарственное средство в Республику Беларусь. Суд отказал истцу в предоставлении неисключительной лицензии на использование изобретения и указал, что довод истца о значительной разнице в цене между препаратами истца и ответчика правового значения для разрешения спора не имеет. Суд также посчитал несостоятельным довод истца о том, что непредставление ответчиком лицензии, самим производящим и поставляющим на рынок лекарственное средство, ограничивает конкуренцию на территории Республики Беларусь.

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:

двадцать лет - для изобретений;

десять лет - для полезных моделей;

пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

2. Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения,

за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

3. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.

4. Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. Действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1363

1. Исчисление срока действия патента. Срок действия патента на изобретение составляет 20 лет с даты подачи заявки, но в отношении некоторых объектов может быть продлен, но не более чем на 5 лет. Срок действия патента на полезную модель установлен в 10 лет с даты подачи заявки и продлению не подлежит. Срок действия патента на промышленный образец установлен в 5 лет с даты подачи заявки и может быть неоднократно продлен, но не более чем до 25 лет с даты подачи заявки. Сложно представить изделие, внешний вид которого не меняется 25 лет и оно продолжает пользоваться большим спросом на рынке.

Общим для всех объектов патентных прав является исчисление срока действия патента с даты подачи первоначальной заявки. Если первоначальная заявка имеет более ранний приоритет, чем дата ее подачи в Роспатент, срок действия патента также будет исчисляться с даты подачи первоначальной заявки в Роспатент. Это же касается установления срока действия патента по заявке, выделенной из первоначальной заявки, независимо от количества ступенчатых выделений.

Окончательно данный вопрос был разрешен в Определении ВАС РФ от 10.11.2008 г. по делу № 14082/08, в связи с иском компании БАСФ Агро Б.В., Арнхем (Нидерланды) к Роспатенту о признании незаконным бездействия Роспатента, выразившееся в отказе исправить ошибку в исчислении срока действия патента РФ № 2051909 на изобретение. Все нижестоящие суды отказали в удовлетворении заявленных требований. Судом установлено, что датой фактического поступления заявки № 4894762 в Патентное ведомство СССР является 15.03.1991 г. Однако в связи с тем, что по заявке № 4894762 испрашивался конвенционный приоритет и она была выделена из конвенционной заявки

№ 4356035, являющейся первоначальной по отношению к выделенной из нее заявки № 4894762, дата подачи заявки № 4894762 была установлена в соответствии со статьей 4G(2) Парижской конвенции по дате подачи конвенционной заявки № 4356035 - 10.06.1988 г. В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Патентного закона патент РФ № 20511909, выданный по заявке № 4894762, действует двадцать лет, считая именно с этой даты - 10.06.1988 г.

Согласно п. 1 комментируемой статьи защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (см. комментарий к ст. 1393 ГК РФ), из чего следует вывод о том, что патентообладатель может запрещать использование запатентованного объекта только после выдачи патента, которая сопровождается внесением сведений о выданном патенте в соответствующий государственный реестр с одновременной публикацией указанных сведений в официальном бюллетене Роспатента. С момента официальной публикации о выдаче патента и его регистрации в государственном реестре все третьи лица считаются уведомленными о возникновении патентных прав, и с этой даты в отношении третьих лиц, противоправно использующих запатентованный объект, возникает объективная гражданско-правовая ответственность.

Байер Фарма Акциенгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) обратилось 16 августа 2011 года в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО "Гедеон Рихтер" (Gedeon Richter Nyrt.), ЗАО "Гедеон Рихтер-Рус", ООО "Аптечная сеть ОЗ", ЗАО "Фирма Центр Внедрения Протек", о защите исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом РФ № 2269342.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2012 года по делу № А40-90149/11-51-791 в иске отказано. Суд первой инстанции указал, что поскольку на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в Госреестр в установленном законом порядке, отсутствует и право на судебную защиту. При этом представленные в дело доказательства в обоснование факта нарушения прав на аннулированный патент не имеют правового значения.

Истец представил письменные пояснения, в которых отметил, что 10 мая 2012 года в официальном бюллетене Роспатента № 13 были опубликованы сведения о регистрации нового патента истца за новым номером 2449796 с откорректированной формулой изобретения "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" в редакции решения Роспатента от 13 декабря 2011 года, и полагал, что новый патент является правоустанавливающим документом и является надлежащим доказательством права истца на судебную защиту его нарушенного права на изобретение в суде апелляционной инстанции.

Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции и посчитал, что оснований для отмены решения суда от 21 февраля 2012 года

по делу № А40-90149/11-51-791 не имеется (постановление от 23 мая 2012 г. № 09АП-9655/2012-ГК по делу № А40-90149/11-51-791). Кассационная инстанция ФАС Московского Округа (постановление от 10 сентября 2012 г. по делу № А40-90149/11-51-791) не нашла оснований для отмены решений судов и отметила, что «Поскольку решением Роспатента от 13.12.2011 патент № 2269342, являющийся предметом и основанием заявленных требований (нарушение прав истца как патентообладателя), признан частично недействительным, то суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу, что на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в Госреестр в установленном законом порядке, в связи с чем правомерно отказали в удовлетворении заявленных исковых требований.»

Однако коллегия судей ВАС РФ (Определение от 18 февраля 2013 г. № ВАС-17575/12) пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отметив при этом:

«... при решении вопроса о наличии у истца права на защиту после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи нового патента с уточненной формулой изобретения возможен иной подход.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 54 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Из положений пункта 1 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту 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 (утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий.

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Из материалов дела следует, что на дату (16.08.2011) обращения компании "Байер" в суд за защитой своего исключительного права на изобретение, защищенное патентом № 2269342, указанный патент был действительным.

В период рассмотрения дела в суде первой инстанции Роспатентом было принято решение от 13.12.2011 о признании указанного патента частично недействительным и выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения. Действие исключительного права компании "Байер" на изобретение не было прекращено.

Несмотря на то, что срок, в течение которого Роспатент должен выполнить обязанность по регистрации изобретения с уточненной формулой и выдаче нового патента, в законодательстве не определен, и новый патент на изобретение "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" не был выдан правообладателю до принятия решения судом первой инстанции, суд имел возможность проверить довод истца об использовании его изобретения в продукте ответчиков.

При таких обстоятельствах, в целях формирования единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права и устранения неопределенности по вопросу о возможности защиты исключительного права на изобретение, патент на которое признан частично недействительным, на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.»

Обратим внимание, что еще в период действия Патентного закона РФ в его первой редакции, Правовое Управление Роспатента дало Разъяснение относительно сроков действия патентов на изобретения, следующего содержания.

1. О действии патента Российской Федерации, выданного по ходатайству о прекращении действия на территории РФ авторского свидетельства СССР с одновременной выдачей патента Российской Федерации, либо ходатайству о выдаче патента Российской Федерации по заявке на выдачу авторского свидетельства СССР или патента на имя Государственного фонда изобретений СССР.

В вопросе о начале действия патента в рассматриваемых случаях следует различать:

а) дату начала действия патента для целей исчисления 20-летнего срока его действия;

б) дату начала действия патента для целей уплаты пошлины за поддержание патента в силе;

в) дату, начиная с которой у третьих лиц исчезает возможность приобретения права на продолжение использования изобретения без заключения лицензионного договора;

г) дату, начиная с которой патентообладатель вправе разрешать или запрещать третьим лицам использование запатентованного изобретения, т.е. реализовывать исключительное право на это изобретение.

Датой начала действия патента для целей по подпункту «а» является дата поступления заявки. Это установлено пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ.

Датой начала действия патента для целей по подпункту «б» является дата подачи ходатайства о выдаче патента Российской Федерации. Это установлено подпунктом «н» пункта 1 «Положения о пошлинах за патентование...»

Датой, предусмотренной подпунктом «в», является также дата подачи ходатайства о выдаче патента Российской Федерации. Это установлено пунктом 8 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации».

Датой начала действия патента для целей по подпункту «г» является дата выдачи патента, под которой общепринято понимать дату официальной публикации сведений о выдаче патента с раскрытием сущности запатентованного изобретения. Это условие применимо для всех патентов Российской Федерации и патентов СССР, действующих на территории РФ.

2. О действии патентов СССР, выданных по ходатайству об обмене авторского свидетельства СССР на патент СССР.

Датой начала действия патента СССР, выданного по указанному ходатайству, для целей по подпункту «а» пункта 1 является дата поступления заявки.

Датой начала действия патента для целей по подпункту «б» пункта 1 является 1 июля 1991 года. Это установлено подпунктом «н» пункта 1 упомянутого Положения о пошлинах.

Датой, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1, является 1 июля 1991 года. Это установлено пунктом 4 постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР».

Такой же подход предусмотрен и для патентов СССР, выданных по ходатайству о выдаче патента СССР, поданному по заявке на выдачу авторского свидетельства.

Возможна также ситуация, говорится в разъяснении, когда по выданному авторскому свидетельству СССР после введения в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР» поступило ходатайство об обмене этого авторского свидетельства на патент СССР, которое по каким-то причинам не было удовлетворено, а затем, после введения в действие Патентного закона РФ, был выдан патент Российской Федерации по ходатайству о прекращении действия этого авторского свидетельства на территории РФ с одновременной выдачей патента Российской Федерации.

В этой ситуации начало действия указанного патента определяется так же, как предусмотрено в пункте 1 настоящего разъяснения, поскольку в конечном итоге выдан патент Российской Федерации, а не патент СССР.

Содержание данного разъяснения не потеряло актуальности и на сегодняшний день, особенно в части даты, начиная с которой патентообладатель вправе разрешать или запрещать третьим лицам использование запатентованного изобретения, т.е. реализовывать исключительное право на это изобретение.

Обратим внимание на то, что срок действия патента, выданного по заявке, по которой испрашивалось несколько более ранних приоритетов, отсчитывается от даты подачи данной заявки вне связи с установлением одного или нескольких более ранних

приоритетов. Иными словами, исчисление срока действия исключительного права по дате подачи заявки никак не связано с датой приоритета, который имеет значение только для отграничения противопоставляемого при оценке патентоспособности изобретений уровня техники. Уровень техники определяется на дату приоритета, но дата приоритета не служит для исчисления срока действия патента. Совпадение даты приоритета с датой подачи заявки на этот вывод не влияет.

2. Особенности продления срока по патентам на изобретения.

Проект ГК РФ 2012 содержит весьма существенное уточнение в отношении объектов, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

Если в действующей норме говорится о патенте на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, то в названном проекте говорится уже о патенте на изобретение, относящееся к такому продукту как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. В такой формулировке, если она будет принята, продление срока будет возможно только в отношении объекта изобретения - продукт, но не в отношении объекта изобретения - способ получения продукта.

Срок действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к продукту - лекарственное средство, пестицид или агрохимикат (далее – соответствующий продукт), для применения которых требуется получение в установленном порядке разрешения, продлевается Роспатентом по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать 5 лет.

Изобретение относится к продукту - лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, если в формуле изобретения продукт охарактеризовано в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, или когда в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если соединение

является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.

Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Ходатайство о продлении срока действия патента на изобретение подается в Роспатент в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения на применение соответствующего продукта или даты выдачи патента, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. К ходатайству прилагаются заверенная копия официального документа, содержащего сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения первого разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта.

Если патентообладатель получил разрешение на применение в гражданском обороте одного конкретного вещества с определенной активностью, то продление патента с относительно широким объемом прав по патентной формуле должно касаться не патента в целом, а только конкретного вещества, на применение которого получено официальное разрешение. В Европейском Союзе в аналогичной ситуации выдается дополнительный патент именно на то вещество (продукт), на применение которого получено разрешение, при этом формула изобретения дополнительного патента должна подпадать под объем прав изобретения, запатентованного в первом патенте, и иметь ту же дату приоритета.

Продление срока действия патента, формула изобретения которого содержит группу изобретений, может быть осуществлено только в отношении таких непосредственно запатентованных продуктов, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. Пункты формулы изобретения **на способы получения указанных продуктов** не подлежат продлению по срокам.

Что касается вопроса о возможности продления срока действия патента, формула изобретения которого изложена по структуре «*применение продукта А по назначению Х*» (или в качестве продукта Б), в практике Роспатента вопрос однозначно не решен в положительную сторону, хотя оснований для такой «дискриминации» лекарственных средств, пестицидов или агрохимикатов всего лишь на основании иной формы изложения патентных притязаний в формуле изобретения на продукт, не наблюдается.

Об этом писал Дементьев В.Н. в статье следующим образом:

«Установление (обнаружение) фармацевтической активности возможно не только в случаях, когда «активное» химическое соединение впервые синтезировано (изобретено),

но и при выявлении такой активности у уже существующих, известных веществ. Формула изобретения в таких случаях может выглядеть как «*Применение вещества А для лечения (профилактики, диагностики) заболевания Х*», или «*Применение вещества А для изготовления лекарственного (профилактического, диагностического) средства*». Возможность продления срока действия патента с такой или подобной формулой изобретения не должна вызывать сомнений. Норма Закона сформулирована так, что продлить срок действия патента можно в случае, если изобретение относится к лекарственному (и иным указанным) средствам. Несомненно, что изобретения с приведенными формулами «относятся» к этим средствам».

Более подробно данный вопрос освещен в комментарии к ст. 1350 Кодекса.

Однако обратим внимание на то, что в *судебной практике ЕС* в отношении второго, третьего и т.д. медицинского применения этого же продукта, срок действия патента не продлевается. Если патент выдан на группу изобретений, включающую независимые пункты на новое вещество и, например, два его применения: в качестве лекарственного средства и в качестве пестицида, продление срока действия на оба, не пересекающихся при использовании, «применения», должно рассматриваться независимо друг от друга.

В рамках проекта Россия-ЕС «Сближение аспектов прав на интеллектуальную собственность в ЕС и РФ» в Роспатенте 23-24 марта 2010 г. прошел организованный ЕПВ при содействии Роспатента семинар «Свидетельства дополнительной охраны. Европейская практика». На семинаре выступили представители многих патентных ведомств, поделившихся опытом своих стран предоставления свидетельств дополнительной охраны (SPC), увеличивающих срок действия патента на конкретную фармацевтическую продукцию. В докладах европейских специалистов освещены многие интересные особенности практики продления срока действия патента на конкретные продукты, охарактеризованные в патентных формулах, построенных по различным структурам (формам), в т.ч. по структуре - «применение». Время покажет, когда Россия воспримет такой положительный опыт. С докладами можно ознакомиться на сайте Роспатента по адресу.

Очень интересная, а главное – совершенно актуальная работа проводится Роспатентом совместно с ЕПВ. Ее результаты направлены не только на сближение законодательств и практики их применения в патентных ведомствах, а, в первую очередь, позволяют Роспатенту открытыми глазами взглянуть на реальные проблемы патентования, возникающие на рынке стран, которые являются ведущими в мире, и в первую очередь, в сфере производства лекарственных средств. На семинаре были представлены доклады и отлично подготовленные презентации по практике продления срока действия патентов на медицинские препараты в Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Франции, Италии, Швейцарии, России и обобщенные сведения представлены в майском отчете европейских специалистов.

В ЕС со 2 июля 1993 г. вступил в силу Регламент № 1768/92 о свидетельстве (сертификате) дополнительной охраны (далее – СДО) для медицинских продуктов.

Предварительно, в 1991 г. в статью 63 Европейской патентной конвенции включено положение, вступившее в силу в 1997 г., о возможности продления срока действия европейского патента, если его предметом является продукт или способ изготовления продукта, который, перед введением в гражданский оборот, прошел процедуру получения административного разрешения, установленного законом, регулирующим оборот лекарственных средств.

Обратим внимание на то, что речь идет о медицинском продукте или способе именно изготовления медицинского продукта, а не любого иного способа, как - то связанного с медицинским продуктом. Продление срока действия патента может быть осуществлено в отношении патента на соответствующее вещество, патента на способ изготовления такого вещества и патента на применение вещества по новому медицинскому назначению. В докладах на упомянутом семинаре отмечалось, что законодательство России якобы не позволяет продлевать срок действия патента, выданного на способ изготовления вещества, а вопрос возможности продления в России срока действия патента с формулой на «применение», вообще не отражен в докладах.

Мною использовано слово – «якобы», потому, что в статье 1363 ГК РФ нет такого прямого ограничения. В данной статье закона сказано о заявке на выдачу патента на изобретение, *относящееся* к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для производства и практического использования которых требуется получение в установленном соответствующим законом порядке разрешения.

Отнесение изобретения к какому-либо объекту не ограничивает изобретение только самим объектом. Иными словами, из выражения *«изобретение относится к лекарственному средству»*, не следует со всей очевидностью и однозначностью, что это только то изобретение, которое в родовом понятии патентной формулы охарактеризовано как лекарственное средство.

Изобретение, относящееся к лекарственному средству - что означает эта фраза? Какие это изобретения? В чем они выражены? Какими признаками могут характеризоваться в патентной формуле?

По моему мнению, *способ изготовления лекарственного средства* также является изобретением, *относящимся к лекарственному средству*, т.к. результатом такого способа является изготовленное лекарственное средство, а не нечто иное. Что следует считать изобретением, относящимся к запатентованному способу изготовления продукта с косвенной охраной получаемого продукта? Если есть косвенная охрана продукта, то разве такой продукт при условии его новизны, не является составляющей частью того изобретения, которое охарактеризовано в патентной формуле на способ изготовления именно этого (нового) продукта? Вопросов больше, чем ответов, но попробуем последовательно ответить на них, не претендуя при этом на истину в последней инстанции.

Не затрагиваю подробно причины, по которым российское правоприменение ограничено только в отношении продления срока действия патента, в котором запатентовано именно вещество, а не способ его изготовления. Много было обсуждений

по данному вопросу, а опыта – никакого и, когда в российское законодательство в 2003 г. впервые вводилась норма о возможности продления срока действия патента, такой механизм продления срока был признан оптимальным на то время, как позволяющий изучить российское правоприменение и опыт европейских стран, который на то время также был весьма ограничен, установить плюсы и минусы нововведения, посмотреть, как будет соблюдаться баланс интересов заинтересованных сторон, и, в первую очередь интересы отечественных производителей лекарственных средств, т.к. не секрет, что подавляющее большинство патентов на такие изобретения выдано на имя иностранных фирм. Прямо скажем, что отечественный опыт вряд ли удалось проанализировать, т.к. анализировать практически нечего. За весь период с момента введения рассматриваемой нормы о продлении срока действия патента на изобретение продлено было примерно 20-25 патентов на изобретения, касающиеся лекарственных средств, и все они принадлежат иностранным фирмам.

Согласно законодательству ЕС, продление срока действия патента ограничено продуктом, на который получено разрешение на применение. Именно конечный продукт является тем мериллом, которое используется при установлении принципиальной возможности продления срока. Продлевается не широкий объем прав по патентной формуле, а продлевается срок действия узкого объема прав, ограниченного конкретным продуктом с теми его характеристиками и свойствами, которые присущи реальному вещному продукту, использование которого было сдержано получением официального разрешения. Обоснованием является не некий бюрократический срок получения разрешения как такового, а тот, исчисляемый годами потерянный для извлечения прибыли срок, который требуется для проведения установленных апробаций препаратов перед их допуском на рынок. Исходя уже только из этого, становится понятным, что даже на введение в оборот продукта, не запатентованного как такового, но охраняемого в силу косвенной охраны по патенту на способ, также требуется получение разрешения на использование такого продукта.

В России возможность продления срока предусмотрена в отношении продукта как объекта, охарактеризованного в соответствующем независимом пункте формулы изобретения, т.е. она может быть не ограничена одним конкретным веществом, подпадающим под формулу изобретения. Так, если патентная формула охватывает группу соединений, а не отдельное соединение, то продление формально может быть осуществлено в отношении группы таких соединений, несмотря на то, что апробировано было только одно конкретное соединение, на использование которого и было выдано разрешение. Опять же российский законодатель в данном случае исходил из предпосылки, что, не продлевая срок действия патентов на способы изготовления продуктов, тем не менее, в отношении патентов на сами продукты (вещества) может допускаться более широкая интерпретация понятия «продукт», не ограничивающая его одной конкретной вещной формой, на которую получено разрешение на использование.

Хорошо это или плохо, не имеет смысла обсуждать, т.к. есть доводы как *за*, так и *против*, и все они будут базироваться только на мнениях отдельных специалистов, не

подкрепленных глубокими системными исследованиями. Сегодня российская сторона предложила привести российское законодательство и практику его применения в соответствие с европейской практикой, и предложила продлевать срок действия патента в отношении того конкретного продукта, например, лекарственного препарата, на который получено разрешение на применение. Видимо это правильный путь, т.к. если нет собственного опыта, то лучше не ждать «у моря погоды» и воспользоваться чужим, уже апробированным опытом, тем более, когда апробация проходила в странах - родоначальницах правового института продления сроков действия патентов на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам. Многие особенности продления сроков приведены в представленных докладах и презентациях, но мы остановимся только на некоторых из них.

В европейских странах СДО (свидетельство дополнительной охраны) выдается независимо от структуры патентной формулы, которой охраняется продукт. Это одно из важнейших отличий от российского правоприменения. Продукт может охраняться в объеме прав по формуле, защищающей непосредственно продукт, или продукт может охраняться в объеме прав, предоставляемых по формуле на «применение» известного вещества по новому для него назначению. Если патент выдан в объеме патентной формулы на «применение», то СДО охватывает только этот конкретный продукт с назначением, охарактеризованным в формуле на «применение».

С 2003 г. в России предусмотрена возможность продления срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату (далее - продукты).

Срок действия исключительного права на изобретение, относящееся к таким продуктам, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, по заявлению патентообладателя продлевается Роспатентом и удостоверяется дополнительным патентом на изобретение, если с даты подачи заявки на выдачу патента на соответствующее изобретение, а в случае выделенной заявки – с даты подачи первоначальной заявки, до даты получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет. Дополнительный патент выдается с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, для применения которого получено разрешение.

Соответствующие условия продления детализированы в пункте 2 рассматриваемой статьи Кодекса.

Правила продления срока действия патента были предусмотрены ранее действовавшим Административным регламентом, на основании которого, вместо СДО, используемого в европейской практике, лицу, подавшему заявление о продлении срока российского патента, направлялось «Приложение к патенту» с записью о продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату. Разницы по правовым последствиям между выдачей отдельного «Свидетельства дополнительной охраны» или «Приложения к патенту», оформленного по подобию грамоты, нет.

Проект ГК РФ 2012 предусматривает выдачу «дополнительного патента» с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, для применения которого получено разрешение.

После проведения совместных работ с европейскими специалистами под эгидой ЕПВ, и декларированным стремлением сблизиться с европейским законодательством и практикой, уже невозможно будет просто отмахнуться от вопроса - почему структура изложения патентной формулы, а не ее сущность, оказывает такое негативное влияние на возможность продления срока действия патента.

Подтверждением сказанному может служить рассмотренное в суде дело в отношении применения Роспатентом неправильного определения лекарственного средства, что нарушает права и законные интересы заинтересованных лиц в сфере патентных прав, см. Решение от 6 октября 2011 г. № ВАС-9394/11 ВАС РФ, извлечение из которого представлено ниже.

[Патентообладатель Жирнов О. П. обратился в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и принятым арбитражным судом, к Министерству образования и науки Российской Федерации (далее - министерство) о признании недействующими пунктов 10.3, 10.5, 10.6, 10.12, 10.13 Административного регламента в части определения лекарственного средства как не соответствующих Федеральному закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (пункту 1 статьи 4).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

В заявлении изложены доводы о том, что новая формулировка определения лекарственного средства, содержащаяся в статье 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ), вводит дополнительные критерии в понятие лекарственного средства и определяет его как совокупность вещества в его лекарственной форме, соответствующей способу контакта с организмом человека для достижения лечебного эффекта. Указывает, что в статье 4 ранее действовавшего Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах" понятие лекарственного средства не устанавливало способ контакта с организмом человека и не определяло лекарственную форму лекарственного средства. Несоответствие понятия лекарственного средства, содержащегося в оспариваемых пунктах Административного регламента, новому определению, установленному в статье 4 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ, и применение спорных пунктов не позволяют точно и правильно оценивать изобретения, относящиеся к лекарственным средствам.

Кроме того, заявитель указал, что применение Роспатентом не соответствующих Закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ норм Административного регламента привело к

нарушению его прав и законных интересов, поскольку решением от 29.04.2010 было отказано в продлении срока действия выданного ему патента № 2054180 на изобретение "Способ лечения вирусных респираторных инфекций, аэрозоль для его осуществления" (патент № 2054180). Полагает, что статья 4 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ дает право квалифицировать его изобретение как лекарственное средство, а оспариваемые пункты Административного регламента по своему содержанию создают препятствия для продления патентов и реализации прав изобретателей.

Министерство в отзыве и в судебном заседании заявленные требования не признало, пояснив, что заявителем не указаны права и законные интересы, которые нарушаются оспариваемыми пунктами Административного регламента. Также ответчик полагает, что заявитель не аргументировал, каким нормам права не соответствуют оспариваемые им пункты 10.5, 10.6, 10.12, 10.13 Административного регламента.

Роспатент в отзыве на заявление и в судебном заседании указал, что оспариваемые пункты Административного регламента не нарушают права и законные интересы заявителя, поскольку решением Роспатента от 29.04.2010 было отказано Жирнову О.П. в продлении срока действия патента № 2054180 на изобретение, но при этом на момент подачи заявления и принятия спорного решения действовал старый Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах". Кроме того, вступившим в законную силу решением Дорогомилковского районного суда г. Москвы от 31.05.2011 указанное решение Роспатента отменено, суд обязал Роспатент продлить срок действия патента.

Доводы заявителя полагает необоснованными, поскольку определение лекарственного средства, данное в новом законе, так же как и определение, данное в ранее действовавшем законе, не содержит указания на лекарственную форму. Понятие лекарственной формы было введено Законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ как состояние лекарственного препарата, а не лекарственного средства, как ошибочно полагает заявитель.

Кроме того, ответчик сообщил, что с момента вступления в силу нового закона (01.09.2010) Роспатент применяет нормы Административного регламента с учетом нового определения лекарственного препарата, содержащегося в Законе от 12.04.2010 № 61-ФЗ.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства и заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации считает, что заявление подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 192 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный

правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из пункта 1 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности об оспаривании нормативных правовых актов, в том числе в сфере патентных прав.

Согласно части 4 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавливает соответствие его федеральному конституционному закону, федеральному закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт.

Согласно пункту 2 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 337 (действующего на момент утверждения оспариваемого Административного регламента), министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В соответствии с пунктом 5.2.40 указанного Положения министерство на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает ряд нормативных правовых актов, в том числе, о порядке продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2011 № 673 (далее - Указ) Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам переименована в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 3 Указа на Роспатент, в том числе, возложена функция по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Таким образом, оспариваемый нормативный акт принят уполномоченным органом.

Согласно оспариваемому пункту 10.3 Административного регламента под лекарственным средством понимается лекарственное средство, как оно определено в статье 4 Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах", а именно: лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств (фармацевтические субстанции)".

Законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" указанный Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах" признан утратившим силу с 01.09.2010.

В соответствии со статьей 4 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты;

2) фармацевтические субстанции - лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность;

3) вспомогательные вещества - вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств;

4) лекарственные препараты - лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности;

5) лекарственная форма - состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта".

Поскольку с 01.09.2010 действует Закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ, оспариваемый пункт 10.3 Административного регламента, содержащий определение лекарственного средства из утратившего силу Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ "О лекарственных средствах", подлежит признанию не соответствующим статье 4 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ и недействующим.

Несоответствие определения лекарственного средства вступившему в силу новому закону нарушает права и законные интересы заинтересованных лиц в сфере патентных прав.

Заявителем также оспариваются пункты 10.5, 10.6, 10.12, 10.13 Административного регламента следующего содержания:

"10.5. Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

10.6. Изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

10.12. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде соединения (группы соединений, описываемых общей структурной формулой), к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении соединения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, с активным ингредиентом лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении. При этом проверяется, содержит ли описание изобретения информацию о том, что соединение обладает такой активностью, которая позволяет его использовать в указанном лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате. Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, указанному в разрешении, если соединение является активным ингредиентом такого лекарственного средства, пестицида или агрохимиката и описание изобретения содержит указанную выше информацию.

10.13. Проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которого получено разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката".

Из определения, данного в статье 4 Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ, не следует, что лекарственное средство - это совокупность вещества в его лекарственной форме, соответствующей способу контакта с организмом человека. При применении спорных пунктов следует исходить из определения лекарственного средства, данного в статье 4 указанного Закона.

Учитывая решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 31.05.2011 о продлении срока действия патента, довод заявителя о нарушении его субъективных гражданских прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемыми пунктами Административного регламента является необоснованным.

Проанализировав указанные выше пункты Административного регламента, проверив их соответствие действующему законодательству, суд приходит к выводу о том, что Административный регламент утвержден министерством в пределах предоставленных ему полномочий и его пункты 10.5, 10.6, 10.12, 10.13 не противоречат федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, поэтому в данной части заявление удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом частичного удовлетворения заявленных требований с министерства в пользу Жирнова Олега Петровича подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 100 рублей.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 176, 191 - 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации решил:

Признать пункт 10.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 322, опубликованного в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 29.06.2009 № 26, не соответствующим Федеральному закону "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 № 61-ФЗ и недействующим. В остальной части заявленных требований отказать]

Убедительное и, можно сказать, показательное решение Высшего Арбитражного Суда РФ о том, как не следует использовать в патентном праве определения лекарственных средств, данные в других законах, не относящихся к патентному праву. Однако нельзя не отметить, что в официальной публикации Роспатента указано на то, что срок действия патента № 2054180 продлен на **группу** изобретений, в то время как в формуле изобретения «группа изобретений» как таковая в явном виде (в виде независимых пунктов на каждое изобретение группы) не указана.

Формула изобретения по пат. РФ № 2054180 изложена следующим образом:

«1. Способ лечения вирусных респираторных инфекций, включающий воздействие на организм ингибиторами протеиназ, отличающийся тем, что осуществляют тем, что осуществляют непосредственное воздействие на инфекционный процесс через респираторный тракт аэрозодем ингибиторов протеиназ, полученным распылением сухого вещества ингибиторов или их водного раствора, содержащего активное вещество в концентрации не менее 300 калликреинингибирующих единиц на 1 мл.

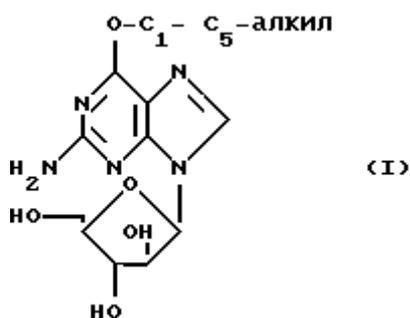
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аэрозоль активного ингибитора представляет собой воздушную взвесь сухих и/или влажных частиц с размерами, адекватными для распространения и адсорбции в дыхательных путях.»

Тем не менее, можно полагать, что суд отнес к лекарственным средствам аэрозоль активного ингибитора, применение которой в медицинской практике требует соответствующего разрешения.

Пока вопрос о возможности использования формулы изобретения на «применение» дискуссировался в Роспатенте (2007 г. – 2009 г.) и стоял вопрос о полном исключении такой формулы изобретения из российского правоприменения, можно было еще понять дискриминацию в отношении формулы на «применение». Но, после того как в результате долгих обсуждений и споров, вопрос был однозначно решен в сторону сохранения формулы на «применение», представляется совершенно не логичным не продлевать срок действия такого патента.

И, судя по всему, разум возобладал в практической деятельности Роспатента, о чем свидетельствует продление в 2009 г. срока действия по патенту РФ № 2114860 с датой подачи 18.07.91. Срок действия патента продлен до 19.07.2016 в отношении пунктов 7, 11, 12 и 13 формулы изобретения. Соответствующее извещение о продлении срока опубликовано в Б/И 25/2009. Ниже представлена формула изобретения по данному патенту, в которой пункт 7 относится к фармацевтической композиции, а пункты 11, 12 и 13 - к применению:

1. Моно-, ди- или трисложные эфиры 2-амино-6-(C₁ - C₅-алкокси)-9-^β-D-арабинофуранозил)-9H-пурина общей формулы I



где арабинофуранозильный остаток замещен по 2'-, 3'- или 5'-положениям, а сложные эфиры образованы карбоновыми кислотами, в которых некарбонильная часть выбрана из н-пропила, трет-бутила, н-бутила, метоксиметила, бензила, феноксиметила, фенила, метансульфонил и сукцинила.

2. Соединение по п. 1, выбранное из группы, содержащей 2-амино-6-метокси-9-(5'-О-ацетил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурин;
 2-амино-6-метокси-9-(2', 3'-ди-О-ацетил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурин;
 2-амино-6-метокси-9-(3', 5'-ди-О-диацетил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурин;
 2-амино-6-метокси-9-(5'-О-метилсукцинил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурин и
 2-амино-6-метокси-9-(5'-О-валил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурин.

3. Соединение по п. 2, являющееся 2-амино-6-метокси-9-(5'-О-ацетил- β -D-арабинофуранозил)-9Н-пурином.

4. Способ получения сложноэфирного производного пурина общей формулы I по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что проводят этерификацию 2-амино-6-метокси-9- β -D-арабинофуранозил-9Н-пурина.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что этерификацию проводят в присутствии фермента.

6. Способ по п. 4, где гидроксильную группу в 2-амино-6-метокси-9- β -D-арабинофуранозил-9Н-пурине при необходимости защищают перед проведением этерификации.

7. Фармацевтическая композиция, обладающая противоопухолевой активностью, включающая активный ингредиент в эффективном количестве и фармацевтически приемлемый носитель, отличающаяся тем, что активным ингредиентом является производное пурина общей формулы (I).

8. Композиция по п. 7, предназначенная для перорального применения в виде единичной дозированной формы.

9. Композиция по п. 8, где единичной дозированной формой является капсула, каше или таблетка.

10. Композиция по п. 8 или 9, где единичная дозированная форма имеет массу 5 - 1000 мг.

11. Применение 2-амино-6-метокси-9- β -D-арабинофуранозил-9H-пурина в качестве активного ингредиента фармацевтической композиции, обладающей противоопухолевой активностью.

12. Применение по п. 11, где опухолевым заболеванием является Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание.

13. Применение по п. 12, где Т-клеточным лимфопролиферативным заболеванием является лейкемия или злокачественная лимфома.

Также был продлен в 2010 г. срок действия патента РФ № 2260013 в отношении независимого пункта 6, изложенного следующим образом:

«Применение производного 6-меркаптоциклодекстрина общей формулы I по п. 1 для изготовления лекарственного средства для реверсирования нейромышечной блокады, индуцированной лекарственным средством».

Наконец ВАС РФ в решении по делу № ВАС-3927/12 от 01 ноября 2012 г. (резюлютивная часть решения оглашена 31 октября 2012 г.), в котором рассматривалась действительность пунктов 10.5, 10.6 Административного регламента по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа, признал не подлежащими удовлетворению заявленные требования и отметил:

«Довод заявителя, что оспариваемыми пунктами не предусмотрена возможность правовой охраны применения изобретения, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Таким образом, доводы заявителя о том, что пункты 10.5, 10.6 административного регламента противоречат пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются необоснованными и подлежат отклонению.»

Данное Постановление ВАС РФ, вынесенное в ноябре 2012 года, окончательно «сломило» сопротивление Роспатента, и уже в 2013 году продление патентов с патентной формулой на «применение», характеризующей именно продукт, вновь осуществляется, подтверждением чего является принятие решения в 2013 году о продлении срока действия в отношении соответствующих пунктов патентной формулы по пат. РФ № 2403039 и пат. РФ № 2320331 – второе медицинское применение.

Сегодня на первый план выходит другой вопрос, относящийся к возможности продления срока действия евразийских патентов с такой формулой изобретения.

Но и в этом вопросе есть прогресс: после того как Роспатент откорректировал свою позицию, ЕАПВ в 2013 году стало продлевать сроки действия патентов такого типа,

например, пат. ЕАПВ № 006656-первое медицинское применение и пат. ЕАПВ № 0136686- второе медицинское применение.

Обратимся к нормативному документу ЕАПВ - «Порядок продления срока действия евразийского патента», в котором интересующий нас вопрос урегулирован следующим образом.

1.2. В соответствии с правилом 16(5) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции срок действия евразийского патента, указанный в статье 11 Евразийской патентной конвенции, может быть продлен в отношении того государства-участника Евразийской патентной конвенции (далее - государства-участника Конвенции), законодательство которого предусматривает продление срока действия национального патента на изобретение. При этом продление срока действия евразийского патента в отношении такого государства осуществляется Евразийским ведомством согласно условиям, предусмотренным национальным законодательством этого государства для продления срока действия национального патента на изобретение.

1.3. Продление срока действия евразийского патента производится с соблюдением следующих условий:

- продление срока действия евразийского патента на территории конкретного государства-участника Конвенции осуществляется в отношении тех объектов изобретения, на которые предусматривается продление срока действия национального патента на изобретение в государстве-участнике Конвенции.

Концепция изложена однозначно и означает, что те условия, которые прописаны в пунктах 10.5., 10.6. и 10.13. российского Административного регламента, должны применяться к евразийским патентам, продление срока действия которых осуществляется в отношении России.

В результате не только российские, но и евразийские патенты лишаются возможности продления срока действия в отношении лекарственного средства, гербицида или агрохимиката лишь только потому, что формула изобретения, изложенная по структуре – «применение», не вписывается в «прокрустово ложе» условий российского Административного регламента в том виде как его до недавнего времени толковал Роспатент. Но, как уже ранее отмечено, ВАС РФ в решении по делу № ВАС-3927/12 от 01 ноября 2012 г. уже определился в этом споре, отметив:

«Довод заявителя, что оспариваемыми пунктами не предусмотрена возможность правовой охраны **применения изобретения**, не соответствует содержанию данных пунктов и статьям 1350 и 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Таким образом, доводы заявителя о том, что пункты 10.5, 10.6 административного регламента противоречат пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются необоснованными и подлежат отклонению.»

Попутно отметим, что в таких странах, участницах Евразийской патентной конвенции, как Армения и Азербайджан, продление срока действия патентов на

указанные изобретения может быть осуществлено как в отношении продуктов, так и способов их изготовления, а в Молдове – к тому же и на любое использование (применение) продукта в качестве медицинского или фитотерапевтического продукта.

По моему мнению, если принимается концепция продления срока действия патента по принципу - *«продлевается срок только на тот конкретный продукт, на который получено разрешение к применению по определенному назначению»*, то продление срока действия патента должно осуществляться независимо от структуры изложения патентной формулы в отношении продукта с конкретным назначением, и патентная формула на «применение» этому не помеха. Что может измениться в отношении получения официального разрешения для выпуска на рынок конкретного лекарственного средства, на которое патент выдан с одной из формул:

- «Лекарственное средство..., характеризующееся тем, что оно представляет собой композицию X»

- «Применение композиции X в качестве лекарственного средства...».

Или рассмотрим реальный евразийский патент ЕА № 000974 В1 28.08.2000, выданный на «применение» с независимым первым пунктом патентной формулы в следующей редакции:

«Применение экстракта гинкго двудольного, содержащего менее 3% терпена или более 24% флавоноидов в расчете на массу сухого вещества для изготовления композиции топического использования, обладающей иммуномодулирующей активностью».

И представим патентную формулу, если патент был выдан на «продукт»:

«Композиция топического использования, обладающая иммуномодулирующей активностью, *характеризуемая* тем, что представляет собой экстракт гинкго двудольного, содержащего менее 3% терпена или более 24% флавоноидов в расчете на массу сухого вещества».

Ничего не может измениться по объему прав, т.к. в обоих случаях изобретение относится к одному и тому же продукту конкретного назначения. Про возможность продления срока действия патента на способ изготовления соответствующего продукта, ничего не говорю, т.к. по данному вопросу решение зависит от политической воли российских административных органов.

Продление срока предусматривает подачу в Роспатент **письменного ходатайства и уплаты установленных пошлин**, и не обременено какими-либо особенностями, присущими продлению срока на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату.

После введения в действие в 2008 г. четвертой части Кодекса возникла некоторая неопределенность в отношении применения новых (бóльших) сроков действия исключительных прав к патентам, выданным до введения в действие Кодекса. Однако в силу абзаца третьего ст. 5 Вводного закона **к этим патентам, вероятнее всего, должны применяться новые сроки**, в отношении которых будут установлены соответствующие годовые патентные пошлины. Конечно, изложенный подход ущемляет интересы третьих

лиц, которые ждали окончания срока действия патента для выпуска своей продукции, но в таких переходных ситуациях всегда какая-то из сторон рыночных отношений теряет возможные преимущества, которые она могла получить.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1363 действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента, в том числе дополнительного патента, признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 Кодекса. Дополнительный патент не будет иметь каких-либо преимуществ перед обычным патентом, если будет рассматриваться вопрос о признании его недействительным, например, при установлении несоответствия изобретения по дополнительному патенту условиям патентоспособности, и его действие также может быть прекращено досрочно при неуплате соответствующей пошлины за его поддержание.

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние

1. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Комментарий к статье 1364

Данная норма является новой в российском патентном праве и заимствована из сферы авторского права. Но это не означает, что ранее, в условиях действия Патентного закона РФ, по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец не переходили в общественное достояние. Десятки миллионов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в различных странах и в отношении которых уже не действует исключительное право, являются общественным достоянием, причем *мирового сообщества*, а не только российского. В отношении таких изобретений, полезных моделей и промышленных образцов сохраняется только авторство изобретателей.

Даже после окончания действия (истечения действия) патентного права, полное копирование чужих изделий, в которых воплощены даже не охраняемые исключительным правом объекты дизайна, представляющие собой по существу промышленные образцы, не поощряется мировым сообществом и может в ряде случаев пресекаться нормами о недобросовестной конкуренции, что собственно предусмотрено ст. 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Интересно также применение норм авторского права в аналогичных целях в судебном рассмотрении дела № КГ-А40/4297-06 (постановление от 22.05.2006. кассационной инстанции ФАС Московского округа), извлечение из которого представлено ниже.

Компания "Саломон С.А." обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "СК Кант" о прекращении нарушения исключительных авторских прав на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Исковые требования мотивированы тем, что истец является владельцем исключительного права на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в 1989 году в рамках выполнения ими служебного задания истца; 5 апреля 2005 года у ответчика были приобретены крепления для беговых лыж, распространяемые с использованием обозначения Marpetti, которые являются переработкой вышеуказанного произведения дизайна.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 9 ноября 2005 года в иске отказано по тем мотивам, что истец не доказал, какой конкретный чертеж, рисунок, проект является объектом авторского права и не доказал свои права на это произведение; внешний вид креплений для лыж, распространяемых истцом в России, не является охраноспособным по законам Российской Федерации, так как указанное изделие истца не зарегистрировано на территории Российской Федерации как промышленный образец; внешний вид промышленного изделия не является объектом авторского права и не охраняется Законом Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2006 года решение отменено, исковые требования удовлетворены с обязанием ответчика прекратить нарушение исключительных авторских прав истца на произведение дизайна "крепление для беговых лыж".

Постановление мотивировано тем, что выводы суда о недоказанности истцом объекта авторского права не соответствуют материалам дела, поскольку такие доказательства истцом представлены; судом применен Патентный закон РФ, не подлежащий применению, так как исковые требования заявлены о нарушении исключительных авторских прав истца; факт реализации крепления для лыж ответчиком не отрицается; заявленный истцом размер компенсации не соответствует характеру правонарушения.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить постановление, ссылаясь на то, что выводы апелляционного суда не соответствуют обстоятельствам дела, представленный истцом промышленный образец (лыжное крепление) отличен по цвету и логотипу от тех, которые реализует ответчик; спорный промышленный образец не может быть признан объектом авторского права; дизайн промышленных изделий не может являться произведением искусства; права на промышленный образец должны защищаться патентом.

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены постановления исходя из следующего. Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые

требования, апелляционный суд обоснованно сослался на то, что истец является обладателем исключительных прав на использование служебного произведения дизайна "крепление для беговых лыж", созданного авторами в рамках выполнения ими служебного задания истца, а также на то, что истец, как работодатель, обнародовал данное произведение дизайна под своим товарным знаком "Salomon" и распространяет на территории Российской Федерации крепления для беговых лыж, выполненные в этом дизайне. Правильным является вывод апелляционного суда о том, что судом первой инстанции применен Патентный закон РФ, не подлежащий применению. Патентный закон РФ не содержит ограничений относительно охраноспособности внешнего вида (дизайна) изделий промышленного производства; внешний вид (дизайн) изделия может одновременно охраняться и как объект авторского права, и в качестве промышленного образца.

Аналогичные нормы о переходе объекта исключительного права в общественное достояние предусмотрены в отношении селекционных достижений и топологий интегральных микросхем, которые также как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, охраняются при указании их авторов.

О толковании судами обязанности работодателя выплачивать вознаграждение авторам - работникам при разных ситуациях досрочного прекращения действия патента, см. комментарий к ст. 1370 «Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец».

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Комментарий к статье 1365

1. Отчуждение – уступка. Ранее действовавший Патентный закон РФ именовал передачу исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, *договором уступки* (п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ). Договор об *отчуждении* исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является частным случаем договора об отчуждении исключительного права, общие требования к которому сформулированы в ст. 1234 Кодекса.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривает передачу прав в определенном объеме, зафиксированном в патентной формуле, и обязанностей имущественного характера.

Такой договор учетом особенностей предмета сделки может рассматриваться как аналог договора купли-продажи, но не ограничиваться только такой формой. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен в форме договора мены и дарения.

Договор об отчуждении исключительного права может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от выбранной модели договора. Если договор содержит условия купли-продажи или мены, он является возмездным, т.к. сторона договора, приобретающая исключительные права передает другой стороне или оговоренное договором денежное возмещение, или оговоренное договором мены имущество. В случае дарения, в разрешенных гражданским законодательством случаях, договор отчуждения является безвозмездным.

При отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право, в которое не входят право приоритета, право авторства и права на продукты и изделия, которые были изготовлены и введены в гражданский оборот до отчуждения права.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если такой договор в Роспатенте не зарегистрирован, он в отношении передачи исключительных прав считается недействительным.

Остался неурегулированным вопрос о возможности изменении состава патентообладателей в ситуации, когда к уже имеющемуся патентообладателю(ям) добавляется еще один или несколько патентообладателей. Договором отчуждения патентного права данную ситуацию корректно не разрешить. Конечно, можно уступить патент некому третьему лицу (назовем его – *фиктивный патентообладатель*), а потом этот *фиктивный патентообладатель* уступит патент уже новому составу патентообладателей, включающему первого патентообладателя и то лицо, которое дополнительно включается в состав патентообладателей. Аналогичная ситуация может возникнуть при решении добровольно выйти из числа патентообладателей, и такие ситуации известны.

Чтобы не усложнять разрешение такой ситуации и не доводить до абсурда процедуру изменения состава патентообладателей, на практике целесообразно пользоваться правилом п. 9.2. (а) Административного регламента по ведению реестров, предусматривающим внесение записи об изменениях и дополнениях сведений соответствующего реестра в случае подачи заявления правообладателя об изменениях, относящихся к государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности, в том числе об исправлении очевидных или технических ошибок в сведениях реестра, при условии его удовлетворения.

Данное правило сформулировано достаточно широко и оборот речи - «в том числе», не ограничивает правообладателя обращаться в Роспатент только с заявлением об исправлении очевидных или технических ошибок. Заявление от правообладателя может касаться и рассмотренных выше ситуаций. По крайней мере, это тот корректный путь

разрешения ситуации, которая не урегулирована в Кодексе, в котором оставлена возможность изменения состава заявителей как будущих патентообладателей только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре (п. 2 ст. 1378 Кодекса).

В Проекте ГК РФ 2012 предусмотрена новая норма, согласно которой отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Появление новой нормы, запрещающей отчуждение исключительного права на промышленный образец, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, корреспондируется с аналогичной нормой по пункту 2 статьи 1488, в соответствии с которой отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Однако «слепое» подражание нормам в отношении товарных знаков вызовет при решении вопроса об отчуждении права на промышленные образцы негативные последствия для тех российских производств, которые осуществляют легальную сборку изделий из иностранных комплектующих или получивших право производить на территории России такие изделия, например, автомобили. Совершенно очевидно, что, например, внешний вид иностранного автомобиля, произведенного на российском заводе, всегда будет ассоциироваться с тем иностранным производителем, который данную форму автомобиля разработал и ввел на российский рынок. Препятствовать российскому производителю (сборочному или иному заводу) в приобретении такого патента на промышленный образец, принадлежащий иностранной фирме, по указанным в норме права причинам, неразумно.

2. Независимость патентообладателя от своих лицензиатов. В п. 13.8 Постановления от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Обратим внимание на статью 1038 «Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон» ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 которой: «Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии. Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву». Можно полагать, что по аналогии

с данной статьей, при заключении договора об отчуждении исключительного права в соответствии со статьей 1365 ГК РФ, новый патентообладатель также автоматически становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к полученному исключительному праву, в т.ч. в отношении соблюдения условий лицензионных договоров, заключенных предыдущим патентообладателем.

3. О безвозмездности договора отчуждения патентных прав. Среди специалистов вызывает споры вопрос – может ли договор отчуждения исключительного права, заключаемый между юридическими лицами, быть безвозмездным.

Сторонники положительного ответа полагают, что под возможностью предусмотреть в договоре иное, нежели обязательство по выплате правообладателю вознаграждения, следует понимать возможность на указание безвозмездности подобного договора.

Сторонники отрицательного ответа считают, что безвозмездный договор является по существу договором дарения, а последний не разрешен между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Можно полагать, что *не любая безвозмездная передача исключительного права должна всегда рассматриваться как договор дарения.*

Например, патентообладатель безвозмездно отчуждает свой патент на изобретение в пользу приобретателя при условии, что приобретатель будет передавать выпускаемую им по данному патенту продукцию или ее определенную часть в дар государственным учреждениям, обслуживающим инвалидов.

Цель у патентообладателя и приобретателя патентных прав одна - осуществлять благотворительность, и в подобной ситуации безвозмездный договор отчуждения исключительного права, равно как и лицензионный договор подобного рода, должен регистрироваться Роспатентом и всячески поддерживаться в судах, если, конечно, по фактическим обстоятельствам дела не установлено, что под видом безвозмездности осуществляется нечто иное, совершенно не имеющее отношение к благотворительности (ст. 170 ГК РФ «Недействительность мнимой и притворной сделок»).

В отношении возмездности лицензионных договоров в пункте 13.6. постановления дано следующее разъяснение: «Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное. Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 Кодекса считается незаключенным».

Обратим внимание на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8, согласно п. 17 которого в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу

для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау". Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.

Споры о безвозмездности договора отчуждения патентных прав пока не установлено, но, учитывая абсолютную аналогию разрешения спора в отношении отчуждения товарных знаков, можно привести судебный спор, в котором решающую роль в оценке договора отчуждения (уступки) как возмездного, сыграло внесение исключительного права в качестве вклада в уставной капитал.

ООО "Сервисная компания "Бизнес-Гарант" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "СЭМ-Лайн" и ООО "Мастер отдыха" о признании недействительной сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак по договору от 10.06.08 г., заключенному между ООО "СЭМ-Лайн" и ООО "Мастер отдыха" и зарегистрированному Роспатентом 25.07.08 г. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Исковые требования заявлены по основаниям ст. ст. 166, 167, 170 ГК РФ и мотивированы тем, что оспариваемый договор о безвозмездной уступке исключительного права на товарный знак является недействительной притворной сделкой, направленной на незаконный вывод активов ООО "СЭМ-Лайн", являющегося должником истца в рамках исполнительного производства, возбужденного по делу № А40-61592/070-57-535.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 августа 2009 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2009 г. № 09АП-18661/2009-ГК, в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение и постановление мотивированы тем, что договор уступки прав на товарный знак не является договором дарения и не противоречит требованиям подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ, запрещающего дарение между юридическими лицами, поскольку согласно п. 4.1 договора исключительное право на товарный знак внесено в качестве вклада в уставный капитал ООО "Мастер отдыха". Постановлением от 15.02.2010 г. № КГ-А40/391-10 по делу № А40-14715/09-27-97 ФАС Московского округа оставил решения судов без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Возмездность как условие договора отчуждения исключительного права в подавляющем большинстве ситуаций может рассматриваться по аналогии со встречным обязательством, которое должно быть экономически эквивалентным отчуждению права.

4. Дискуссия о частичном отчуждении патента на группу изобретений. В ранее изданном «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая» авторов Гаврилова Э. П., Городова О. А., Гришаева С. П. отмечено: «Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части формулы либо перечня существенных признаков. Поэтому последний становится обладателем всей совокупности прав имущественного характера, каким располагал его правопрédéшественник».

Этого же мнения придерживаются авторы статьи, в которой рассмотрены различные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец в части четвертой ГК РФ. В данной статье в разделе, посвященном договору об отчуждении исключительного права, авторы пишут:

«В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в настоящее время установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т. е. целиком. Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя — передающей стороны договора. Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права».

С мнением авторов указанного комментария и статьи нельзя согласиться по следующим причинам. Некорректно истолкована норма п. 1 ст. 1234 ГК РФ как не позволяющая осуществить передачу одного из пунктов формулы изобретения с сохранением остальных пунктов у патентообладателя. Обратимся к нормам гражданского законодательства.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Договор об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь отдельными поименованными в договоре способами ничтожен (ст. 168 ГК РФ).

Действительно, договор об отчуждении патента на отдельно поименованные способы использования изобретения, например, только на изготовление запатентованного продукта, но не на его продажу, является ничтожным. Однако не допустимое деление (вычленение) отдельных способов использования в отношении одного конкретного результата, никакого отношения к возможности деления нескольких раздельных результатов, объединенных «волею случая», не имеет.

Что является таким *результатом* в соответствии с частью четвертой ГК РФ в контексте рассматриваемого вопроса?

Однозначный ответ содержится в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, извлечение из которой представлено ниже:

«1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

<...>

7) изобретения;

- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы».

Даже формально можно обратить внимание на то, что в данной статье слова «изобретения», «полезные модели», «промышленные образцы» указаны во множественном числе. Из чего следует, что если результатами являются, например, изобретения, то одно изобретение является результатом, два изобретения — двумя результатами, три изобретения — тремя результатами и т. д. Вряд ли этот очевидный факт можно опровергнуть.

Читая п. 1 ст. 1234 ГК РФ, нетрудно убедиться в том, что законодатель предусмотрел передачу исключительного права в полном объеме на *результат*.

Результат — это то целое, которое в случае деления его на отдельные составляющие перестает быть именно таковым.

Исключительное право на любое самостоятельное целое (результат) может быть передано только в полном объеме на это самостоятельное целое. Только при таких условиях будут права авторы комментария и статьи. И это понятно, так как невозможно передать право, имеющее свое действие на какое-то целое, если данное целое раздроблено так, что рассматриваемым целым уже не является.

Формула изложенного выше может звучать примерно так: «Отсутствие целого объекта исключает порождение права на такой целый объект». Если самостоятельных результатов несколько, и каждый из них обременен «своим» объемом прав, независимым от объема прав на другие результаты, правообладатель такого комплекса результатов, в частности патентообладатель, не может быть связан условием обязательной передачи прав на все результаты в «полном» объеме только одному приобретателю. Не о таком «полном» объеме прав идет речь в п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Вывод о том, что «не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя — передающей стороны договора», по меньшей мере, некорректен. Такой вывод справедлив только для случаев, когда в формуле изобретения (полезной модели) или в перечне существенных признаков промышленного образца содержится только одно изобретение (полезная модель) или один промышленный образец.

Однако законодатель предусмотрел возможность подачи заявок и получения патентов как на одно изобретение (полезную модель), так и на группу изобретений (полезных моделей) в одной патентной формуле. Такая же возможность предусмотрена в отношении заявок и патентов на промышленные образцы.

Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо одно от другого.

Пример такой реальной формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2320194 с извлечениями только двух независимых пунктов изложен ниже.

1. Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и

циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов.

<...>

24. Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий.

Сколько результатов интеллектуальной деятельности представлено выше, и что входит в *полный объем*, который может быть передан?

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что два независимых по правовому статусу изобретения, хотя и изложенные в одной формуле изобретения, представляют собой два результата, а именно:

результат первый — композиция жевательной резинки для удаления окрашивания;

результат второй — композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания.

Из какой нормы права следует, что под «полным» объемом передаваемых прав по данному патенту следует понимать объем, складываемый из двух независимых объемов тех двух результатов, которые изложены в независимых именно по объему прав пунктах 1 и 24 формулы изобретения?

Нет такой нормы права в части четвертой ГК РФ.

Авторы статьи пишут: «Указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права».

Не превратилась порочная практика Роспатента (если таковая и была) в норму права в части четвертой ГК РФ. А порочная она потому, что мешала патентообладателям, получившим патент на группу изобретений, распоряжаться предоставленным им исключительным правом так, как это выгодно патентообладателям и лицам, входящим в договорные отношения с ними.

Все произошло как раз наоборот, и именно часть четвертая ГК РФ расставила все по местам и уже не позволяет Роспатенту продолжать ведение порочной практики. Какова будет судебная практика — покажет время.

Понятно, что изложенное в отношении возможности «частичной» уступки патентов создает проблемы для Роспатента, так как надо предусмотреть процедуры и технологию обработки и регистрации договоров с такими частичными уступками, решить вопрос, какие документы и кому должны передаваться при «множественной» уступке, кому из сторон передавать патент, а кому выписку или нечто подобное, вести соответствующий реестр и т. п. Однако эти проблемы не должны создавать искусственные препятствия для реализации патентообладателем исключительных прав, которые ему предоставлены.

Представим ситуацию, когда к патентообладателю вышеуказанного патента обратилась фирма А, которая готова на условиях договора уступки приобрести исключительные права, при этом отношения на базе лицензий фирму А не интересуют. Кроме того, фирму А интересует только *композиция жевательной резинки для удаления окрашивания*, а второй результат — *композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания* фирму А не интересует, и платить она не собирается за приобретение прав в отношении тех результатов, которыми пользоваться не собирается.

Если уступить патент в «полном» объеме, так, как это предлагают авторы статьи, во-первых, второе изобретение — *композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания* использоваться фирмой А не будет и, следовательно, рынок не получит конкретной продукции от фирмы А, а бывший патентообладатель, естественно, не получит никаких роялти.

Во-вторых, патентообладатель, потеряв все права на второе изобретение, и сам не сможет его уступить какой-либо иной фирме Б, не говоря уже о том, что и сам не сможет использовать данное изобретение, так как оно формально принадлежит новому патентообладателю.

Опять рынок не получит данной продукции, а первый патентообладатель — вознаграждения, так кому это выгодно?

Точно такая же ситуация возникает и при применении норм по пп. 1 и 2 ст. 1236 ГК РФ при предоставлении прав использования по лицензиям.

Исходя из изложенной мной позиции, ***исключительных лицензий по одному патенту можно выдать ровно столько, сколько независимых пунктов содержит формула изобретения.*** Со временем сказанное еще в первом издании книги нашло отражение в пункте 3.1.10 рекомендаций Роспатента:

«При рассмотрении на возможность регистрации лицензионного договора в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов следует иметь в виду следующее. В соответствии с действующим законодательством в отношении одного охраняемого объекта, например, изобретения, могут быть зарегистрированы несколько исключительных лицензий или исключительная и несколько неисключительных лицензий только при условии, что объем предоставляемых по договорам прав не пересекается. При этом согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Таким образом, если одним патентом на изобретение охраняется группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, и при этом в формуле изобретения содержится несколько независимых пунктов, то по каждому изобретению, защищенному независимым пунктом формулы, может быть предоставлено исключительное право на его использование.»

Сколько самостоятельных *результатов* в патентной формуле, столько и исключительных лицензий может быть предоставлено по одному патенту.

Конечно, могут быть различные варианты, и нельзя не учитывать иные факторы, как, например, норму права, устанавливающую косвенную охрану продукта через способ

его получения при наличии формулы на группу изобретений. Но это не дает оснований «рубить с плеча» в отношении толкования нормы п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Подтверждением некорректного толкования нормы из п. 1 ст. 1234, якобы исключающей возможность передачи прав на изобретение по одному из пунктов формулы изобретения, является также существование нормы в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, согласно которой «по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров *или в отношении части товаров*, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права».

Данная норма однозначно подтверждает, что полный объем рассматривается только в отношении тех прав, которые могут быть *безболезненно* для других выделены из того комплекса прав, которые предоставлены правообладателю в одном охранном документе.

Не может существовать данная частная норма в отношении товарных знаков, позволяющая частичную уступку в отношении конкретных товаров и услуг, если она противоречит общей норме, приведенной в п. 1 ст. 1234 ГК РФ, как якобы обязывающей в любом случае передавать права в «полном» объеме в контексте *один патент — всегда одно отчуждение (уступка)*.

Возможность продления срока действия патента на срок свыше 20 лет только на один объект, например, лекарственное средство, из запатентованной группы изобретений на «лекарственное средство и способ его изготовления» является еще одним подтверждением возможности «делимости» исключительных прав в формуле на группу изобретений.

Обратим внимание на то, что подача заявки и получение патента на группу изобретений является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель мог подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, которые могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений как отвечающей условию единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Очевидно, что никто не может воспрепятствовать патентообладателю трех патентов на три изобретения передать каждый патент совершенно различным лицам. Так почему этого же нельзя достичь, осуществляя частичную (раздельную) уступку патента на те же три изобретения тем же трем различным лицам? Разумного объяснения этому нет.

Изложенная выше позиция нашла жесткую критику в журнале, и основной вывод оппонентов состоит в том, что: «В сфере передачи технологии, в частности в сфере уступки патента (по новой терминологии — отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец), законодатель не счел целесообразным предоставлять патентообладателю такой широкий спектр правомочий, доходящий до пределов частичной уступки патента в форме отчуждения одного из пунктов формулы комплексного изобретения (т.е. группы изобретений) с сохранением остальных пунктов у патентообладателя». Далее, в процессе дискуссии в статье

оппоненты еще раз подтвердили свою позицию, состоящую в том, что ныне существующие правовые нормы части 4 ГК РФ не позволяют осуществить частичную уступку патента в том контексте, который нами рассматривается.

Оппоненты отмечают:

«Положения главы 76 ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1488, соотносятся с нормами, установленными в ст. 1234 Г К РФ, как специальные нормы с: общими нормами. При конкуренции правовых норм, т.е. в случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же нормативном правовом акте, подлежит применению специальная норма, а не общая норма. Такая конкуренция всегда разрешается в пользу специальной нормы, поскольку специальная норма имеет приоритет перед общей нормой - *lex specialis derogat general*».

Все написано в критической статье верно, но касается изложенное той ситуации, когда конкурирующие нормы содержат *противоречивые* предписания. На этот факт нужно обратить пристальное внимание. Однако между приведенными статьями части 4 ГК РФ нет противоречивых предписаний; есть общая норма и не противоречащая ей частная норма. Частная норма п. 1 ст. 1488, предусматривающая частичное отчуждение товарных знаков в определенном объеме, не является противоречащей общей норме по п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающей отчуждение исключительного права в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, и принцип - *lex specialis derogat general*, никакого отношения к рассматриваемой ситуации не имеет.

Примером применения принципа *lex specialis general general* может служить разрешение коллизии между нормами в американском законе о товарных знаках (1988 г.). Так, в соответствии со статьей 1052 (е), не допускается регистрация в качестве товарных знаков чисто географических обозначений, за исключением указаний их мест происхождения, которые могут быть зарегистрированы в соответствии с ст. 1054 закона. В то же время, в соответствии с ст. 1054 этого же закона, такая регистрация допускается, если товарный знак является коллективным и прямо включает указание места происхождения товаров. Очевидно, что норма по ст. 1052 (е) является общей и входящей в противоречие с нормой по ст. 1054, являющейся частной и касающейся только таких товарных знаков, которые являются коллективными, и принцип *lex specialis general general* виден не вооруженным взглядом.

Моя позиция заключается в том, что п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающий передачу исключительного права в полном объеме на результат, тем самым всего лишь исключает возможность передачи исключительного права по частям на искусственно раздробленный результат, потерявший при таком дроблении свою целостность.

Проф. Гаврилов Э.П., в публикации на стр. 49 ранее уже излагал концепцию возможности частичной уступки патентов: «Частичная уступка патентных прав также возможна, если формула изобретения состоит из двух или более пунктов. Любой пункт формулы изобретения (как независимый, так и зависимый) может рассматриваться как самостоятельное изобретение, и потому право на него может быть уступлено независимо

от права на другие пункты формулы». Досадное упущение в сказанном, по моему мнению, заключается только в том, что возможность частичной уступки патента распространена как на независимые пункты патентной формулы, так и на зависимые. Зависимые пункты не могут быть частично уступлены без независимого пункта, которому они подчинены, т.к. их зависимость как раз и подтверждает невозможность самостоятельного использования без независимого пункта.

Обратим внимание на позицию по данному вопросу, высказанную **в патентном руководстве Австралийского патентного ведомства:**

Patent Manual of Practice & Procedures 3.25.2.7

Assignment of Part of a Patent

«A patent may be assigned for a part of the patent area (sec 14(2)) or for a limited period of time. If the assignment is for a period of time with a specified date for its conclusion, the Register will record that period. If there is no specified date for the end of the period, the Register will not record the conclusion of the assignment unless the relevant parties makes a request to so record. There are some difficulties if an assignment is for only some of the claims of a patent. The Act does not specifically refer to this situation. The only case law on this subject is Dunicliff v Mallet 141 ER 795. In that case it was held that a patent involving "several things which are in their nature perfectly distinct and severable" (at page 803) could be assigned in part».

В переводе данное извлечение звучит так:

Руководство по патентной практике и процедурам

3.25.2.7 Переуступка прав на часть патента

«Патент может быть переуступлен частично в отношении определенной части (раздел 14(2)) или на ограниченный период времени. Если передаточный акт оформляется на определенный период времени с указанием даты его заключения, то Реестр регистрирует этот период. Если дата окончания периода не указана, то Реестр не будет регистрировать передаточный акт, за исключением тех случаев, когда заинтересованные стороны направят просьбу об этом. Возникают определенные трудности, если передаточный акт оформляется только на определенные пункты формулы изобретения. Закон не рассматривает конкретно эту ситуацию. Единственное решение в рамках прецедентного права по данному вопросу содержится в деле «Данниклифф против Мале» 141 ER 795. В данном деле суд решил, что патент, включающий «несколько объектов, которые по своей природе отличны и делимы» (на стр. 803) может быть переуступлен частично».

Итак, частичная уступка патентов по независимым пунктам патентной формулы допускается, и именно тогда, когда несколько объектов в патентной формуле по своей природе отличны и делимы друг от друга.

Обратим внимание на даты: руководство датировано 2006 годом, а судебный прецедент по делу *Dunicliff v Mallet* 141 ER 795, приведенный в данном руководстве и являющийся действующим, был создан 1859 году судом Великобритании, т.к. Австралия в тот период являлась английской колонией, а независимость получила с 1994 г.

Вот оно, уважение к собственному патентному праву, когда прецедент, созданный 150 лет назад, упоминается в действующем патентном руководстве 2006 года, а также во многих зарубежных изданиях, посвященных патентному праву.

Но и *опыт законотворчества стран СНГ* заслуживает внимание.

В соответствии со статьей 17 «Передача права на объекты промышленной собственности» действующего Закона Азербайджанской Республики «О патенте», - *любой патент или заявка на патент вместе с правами, основанными на них, могут передаваться полностью или частично, если иное не предусмотрено в законодательстве Азербайджанской Республики.*

В соответствии с действующим Законом Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (правило 18.15), - *за выдачу дубликата патента и выдачу патента о частичной уступке прав на патент, взимается соответствующая пошлина.*

Мы направили уважаемым патентным поверенным Азербайджанской Республики запрос, в котором прямо перечислили интересующие нас ситуации, с просьбой разъяснить изложенное выше в отношении частичной уступки патента, и получили ответ, в котором сказано:

«Если патент выдан на группу изобретений (например, состоящая из двух независимых пунктов формулы на два варианта устройства или на два варианта композиции и иных объектов, каждый из которых может использоваться независимо один от другого), то согласно ст. 17 Закона Азербайджанской Республики «О патенте» можно осуществить другому лицу частичную уступку патента только на пункт 1 такой формулы, причем, патент с пунктом 2 остается у патентообладателя. Такая версия может быть так же когда пункт 1 остается у патентообладателя, а пункт 2 формулы может быть уступлен другому лицу».

Аналогичный ответ получен нами от патентных поверенных Великобритании.

Как воспримет российский законодатель или судебная практика приведенный международный опыт, покажет время. Но, по мнению автора, руководители Роспатента и ЕАПВ уже сейчас могли бы задуматься над поставленным вопросом и, в меру своей компетенции, принять меры для его реализации. Для Роспатента нужно всего лишь сломать порочную практику, т.к. действующее законодательство уже не препятствует частичному отчуждению патента, а для ЕАПВ - необходимо рассмотреть вопрос на Административном совете стран-участниц и, в случае его одобрения, внести соответствующую норму в Евразийскую патентную конвенцию.

Свое мнение по вышеприведенной дискуссии о возможности частичной уступки патента изложил проф. Гаврилов Э.П. в статье «Объекты интеллектуальных прав и их делимость» (Патенты и лицензии, № 3, 2010), и патентный поверенный Смирнов В.И. в статье «Правота по гамбургскому счету» (Патенты и лицензии, № 6, 2010).

В названной статье проф. Гаврилов Э.П. свою позицию по рассматриваемому вопросу сформулировал следующим образом: «Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации делимы и если стороны договора желают заключить договор лишь в отношении одной части этого объекта, то такое намерение

должно уважаться. Оно является законным, легитимным, поскольку соответствует принципам свободы договора, установленным ст. 421 ГК РФ. Поэтому такой договор подлежит государственной регистрации, даже в случае если правила, установленные Правительством РФ (п. 2 ст. 1232 ГК), прямо не предусматривают возможности регистрации таких договоров».

Очень интересные публикации, в которых, по сути, поддержано мое предложение, и с которыми рекомендую ознакомиться лиц, заинтересовавшихся поднятым вопросом.

Иногда в противовес выдвинутым мною предложениям можно услышать довод о том, что частичное отчуждение (уступка) патента не предусмотрено техническими процедурами Административных регламентов Роспатента. По поводу оценки отсутствия технических процедур, не позволяющих якобы реализовать права заявителей, предусмотренные законом, целесообразно ознакомиться с позицией суда, выраженной в Постановлении ФАС Московского округа от 17.11.2008 г. № КА-А40/9021-08 по делу № А40-28861/07-51-155. В данном деле рассматривался спор о действительности патента ЕАПВ № 3144 на «Способ лечения диабета тиазолидиндионом и метформином». Решением Палаты по патентным спорам от 07 марта 2007 года № ЕА-200000041 евразийский патент № 3144 был признан на территории Российской Федерации недействительным полностью.

Суды посчитали, что Палата по патентным спорам нарушила права и законные интересы заявителя, что выразилось в отказе коллегии Палаты по патентным спорам рассмотреть предложенную заявителем измененную формулу изобретения, не применившей тем самым подлежащие применению нормы, которые бы позволили признать патент № 3144 недействительным на территории Российской Федерации частично. Коллегия Палаты по патентным спорам отказала заявителю в удовлетворении ходатайства о внесении измененной формулы изобретения в материалы дела, мотивировав это тем, что патентообладатель не вправе предлагать изменения в формулу изобретения и отсутствием утвержденной процедуры для признания недействительным частично *евразийского* патента на территории Российской Федерации, при этом наличие процедуры признания недействительным частично *российского* патента, не отрицалась.

Между тем по правилам Инструкции к Евразийской патентной конвенции, евразийский патент может быть признан недействительным частично и об изменении его правового статуса производится публикация в форме соответствующего ограничения патентной формулы евразийского патента.

Суды отметили, что отсутствие в Роспатенте на момент рассмотрения спора утвержденной технической процедуры признания недействительным частично именно *евразийского* патента может влиять на возможность реализации заявителем своего права внести изменения в соответствии с имеющимися евразийскими правилами в формулу изобретения. Исходя из изложенного, суды пришли к обоснованному выводу о том, что Палатой по патентным спорам были нарушены права и законные интересы заявителя, предусмотренные нормами международного права и национальным законодательством Российской Федерации. В результате патент ЕАПВ № 3144 был признан Роспатентом

недействительным частично на территории Российской Федерации и публикация новой формулы изобретения осуществлена в Бюллетене № 6 за 2009 год.

Обратим также внимание на содержание двух первых абзацев статьи 1399 «Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» части четвертой ГК РФ:

«Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

- на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления.

Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении».

Из данной нормы со всей очевидностью следует, что предоставленное исключительное право в объеме патентной формулы вполне делимо в ситуациях, когда деление производится по отдельным изобретениям, полезным моделям или промышленным образцам, входящим в запатентованную группу.

Обратим внимание на содержание пункта (1) Правила 18 «Частичная передача прав на европейский патент» Инструкции по применению Конвенции о выдаче европейских патентов:

«Если окончательное решение определяет, что третья сторона имеет право на выдачу ей европейского патента в отношении только части предмета изобретения, раскрытого в исходной заявке на европейский патент, то к такой части применяются статья 61 и правила 16 и 17».

Из этой нормы следует, что когда окончательно установлено, что право на получение европейского патента по части предмета изобретения (части пунктов патентной формулы) должно принадлежать не указанному в заявке патентообладателю, а третьему лицу, то такой патент после опубликования решения о выдаче патента может быть разделен путем передачи части прав (части пунктов патентной формулы) третьему лицу, в то время как другая часть прав в виде оставшихся пунктов патентной формулы остается у прежнего патентообладателя. В данной ситуации осуществляется именно разделение исключительных прав, относящихся к отдельным частям ранее заявленной патентной формулы, и заявленная патентная формула не рассматривается как выражающая некое неделимое исключительное право лишь по факту подачи заявки с такой патентной формулой.

Когда российские специалисты поймут, что неделимость исключительного права может иметь место только в отношении неделимых результатов интеллектуальной деятельности, все станет на свои места. На каждый отдельный результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой, например, отдельное изобретение, должна признаваться неделимость исключительного права. Объединение

нескольких таких результатов в одном патенте, которые могут быть всегда разъединены, образует несколько объединенных исключительных прав, каждое из которых в отдельности *неделимо*, но каждое из которых совершенно безболезненно *выделимо* из формального объединения исключительных прав в одном патенте. Объединение в одном патенте нескольких исключительных прав на несколько самостоятельных результатов не образует иного исключительного права на некий «суммарный» результат, т.к. такого результата нет. Складывая объем прав, предоставленный в отношении изобретения «шариковый подшипник», с объемом прав, предоставленным в отношении изобретения «смазка для шарикового подшипника», мы не получаем «овцебыка». Этот момент участники дискуссии часто опускают или не придают ему значения, или просто не согласны с данной позицией. Время и практика покажут, кто был прав.

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

1. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Для регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Комментарий к статье 1366

1. Оферта патентного права. Данная статья содержит правила публичного предложения (правила оферты) со стороны заявителя, являющегося единственным автором изобретения, который в случае становления патентообладателем обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, оговоренных в данной статье.

Таким правом обладает не любой заявитель и патентообладатель, а только тот, который является одновременно и единственным автором изобретения. Публичное предложение о заключении такого договора отчуждения (передачи права) может быть сделано любым заявителем – единственным автором независимо от страны проживания и гражданства, а приобретателями права могут быть только российские граждане или юридические лица.

В действовавшей норме нет ограничений в количестве авторов изобретения, которые, будучи соавторами, могут совместно подать соответствующее заявление. Предоставленное заявителю (единственному автору) право предложить заключить договор об отчуждении патента на изобретение по поданной заявке, отличается по временным условиям (различие сущности между нормами очевидно) от предоставленного патентообладателю права подачи заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), предусмотренного ст. 1368 ГК РФ. Заявление об открытой лицензии патентообладатель может подать в Роспатент в любое время действия патента, а не только в момент его регистрации в государственном реестре. Такое заявление может быть подано заявителем, если им получено решение о выдаче патента, когда формально, заявитель еще не приобрел статус патентообладателя, но уже уплатил пошлину за получение патента.

2. Освобождение от уплаты пошлин и условия договора. Норма позволяет освободить заявителя - единственного автора от уплаты патентных пошлин, но только тех из них, которые следовало бы платить в обычном порядке. Пошлины, уже уплаченные до подачи заявления, не возвращаются.

Условиями договора с приобретателем исключительного права будут такие условия, которые согласованы сторонами и внесены в договор. Только при рассмотрении в суде спора об отказе от обязательства заключить договор об отчуждении патента могут быть оценены предлагаемые сторонами условия договора. Спор может касаться размера вознаграждения или иного возмещения, а не принципиальной возможности заключения договора. Вряд ли стороны дойдут до суда, если одна из них не захочет в принципе подписать договор, но в случае такого иска суд должен будет ориентироваться на «условия, соответствующие установившейся практике». На сегодня такие судебные дела отсутствуют, и что положит суд в основу суждения об условиях, соответствующих

«установившейся» практике, только суду и будет известно. Можно только предположить, что речь пойдет об установлении какой то средней цены по аналогии с лицензионными договорами.

Уведомление от третьего лица о желании заключить договор о приобретении патента должно быть направлено патентообладателю и в Роспатент, на который возложена обязанность при рассмотрении заявления о регистрации договора контролировать первенство приобретателя исключительного права при изъявлении желания заключить договор.

3. Право на отказ от договора. Патентообладатель может отказаться от заключения договора об отчуждении патента, если не примет условия договора и посчитает их не соответствующими установившейся практике. Если лицо, обратившееся к патентообладателю, не понудит патентообладателя в судебном порядке заключить договор, оно не будет рассматриваться в Роспатенте как лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике. Иными словами, обязательство патентообладателя заключить договор об отчуждении патента, не может рассматриваться как безусловно обязывающее его подписать любой, предложенный договор. Иное толкование приведет к злоупотреблению правом со стороны третьих лиц, пожелавших «отнять» таким образом патент и предложивших патентообладателю «гроши», от которых он вынужден отказаться.

В случае отзыва своего заявления согласно п. 3 комментируемой статьи, с момента такого уведомления Роспатента, но не ранее чем через два года после дня публикации и при условии полного погашения всех образовавшихся задолженностей по уплате пошлин, патентообладатель вправе распоряжаться своим патентом на общих основаниях, в т.ч. отчуждать патент любым лицам независимо от гражданства и местожительства.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Комментарий к статье 1367

1. Кодекс и общие нормы. Четвертая часть Кодекса в отличие от ранее существовавшего разрозненного законодательства содержит статьи, регулирующие разные виды распоряжения исключительным правом:

- ст. 1233- распоряжение исключительным правом;
- ст. 1234 –договор об отчуждении исключительного права;

- ст. 1235 – лицензионный договор;
- ст. 1236 – виды лицензионных договоров;
- ст. 1237 – исполнение лицензионного договора;
- ст. 1238 – сублицензионный договор;
- ст. 1239 – принудительная лицензия;
- ст. 1240 – использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.

2. Предмет договора и его условия. Предметом лицензионного договора является принадлежащее патентообладателю (лицензиар) имущественное право на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, которое он предоставляет другой стороне договора (лицензиат) в оговоренном объеме и в обмен на обязательства лицензиата осуществлять в пользу патентообладателя (лицензиара) предусмотренные договором платежи и (или) иные действия. При составлении лицензионных договоров, основанных на изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, необходимо последовательно соблюдать условия норм перечисленных выше статей Кодекса.

Стороны могут дополнительно включать в лицензионный договор условия о предоставлении лицензиаром дополнительной информации (в том числе ноу-хау), технической и консультационной помощи лицензиату, возможности контроля со стороны лицензиара за объемом использования, обязательство лицензиара поддерживать действие патента в течение срока действия лицензии, преследовать самостоятельно или совместно с лицензиатом нарушителей патента, взаимном обмене информации об усовершенствованиях объекта лицензии и предоставлять друг другу лицензии в случае патентования этих усовершенствований и т.д.

Один лицензионный договор может охватывать несколько запатентованных объектов, в том числе и охраняемых несколькими патентами на разные объекты (изобретение и полезная модель, изобретение и промышленный образец, и любые их комбинации). В этом же лицензионном договоре могут регулироваться условия использования зарегистрированных товарных знаков.

Если патент принадлежит нескольким патентообладателям, предоставление лицензии одним или частью патентообладателей невозможно без согласия остальных патентообладателей.

Европейский опыт заключения лицензионных договоров, их виды и особенности применения весьма подробно и обстоятельно рассмотрены в книге Г. Штумпфа «Лицензионный договор» (М.: Прогресс, 1988). В книге того же автора «Договор о передаче ноу-хау» (М.: Прогресс, 1976) рассмотрены вопросы заключения договоров в отношении секретов производства, во многом пересекающиеся с вопросами заключения лицензионных договоров.

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензией).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2. Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления.

Комментарий к статье 1368

1.1. Открытая неисключительная лицензия. Патентообладатель вправе подать в Роспатент заявление о возможности предоставления открытой лицензии, в которой он предоставляет любому лицу право использовать запатентованное изобретение на условиях простой (неисключительной) лицензии. Неисключительная лицензия может быть выдана разным лицам, и патентообладатель при этом сохраняет за собой весь объем прав, вытекающих из патента.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявлениях об открытой лицензии и вносит записи о предоставленных открытых лицензиях в Государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Для целей комментируемой нормы год публикации и год, следующий за годом публикации, - это не календарные годы, а годы действия патента, отсчитываемые от даты подачи заявки, по которой этот патент был выдан.

1.2. Лицензионный договор вместо договора о платежах. Согласно п. 2 статьи 13 Патентного закона РФ лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, было обязано заключить с патентообладателем договор о платежах, который не являлся

лицензионным. Статья 1368 Кодекса не предусматривает подобных отношений между патентообладателем и третьими лицами и предусматривает урегулирование отношений между заинтересованными лицами только лицензионным договором на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Патентообладатель вправе заключить лицензионный договор в отношении патента, по которому им подано и не отозвано заявление об открытой лицензии. Заключение лицензионного договора не накладывает на патентообладателя обязательства по отзыву ранее поданного заявления о предоставлении открытой лицензии. Лицензионный договор в такой ситуации должен быть зарегистрирован в общем порядке, однако патентообладатель не может предоставить третьим лицам исключительную лицензию, т.к. предоставление последней исключало бы принципиальную возможность получить любым лицам открытую лицензию.

1.3. Публикация условий предоставления открытой лицензии. В отличие от норм ранее действовавшего Патентного закона РФ, патентообладатель обязан сообщить в Роспатент условия, на которых он согласен предоставить открытую лицензию, и Роспатент за счет патентообладателя публикует данные сведения. Такое правило позволяет третьим лицам заранее определить целесообразность ведения переговоров с патентообладателем. Однако выдвинутые патентообладателем условия предоставления открытой лицензии, опубликованные Роспатентом, могут быть изменены патентообладателем при проведении переговоров с конкретным лицом, обратившимся к патентообладателю. Иными словами, патентообладатель вправе с разными лицензиатами заключать отличные по условиям лицензионные договора при соблюдении только одного общего условия – все лицензии могут быть только неисключительными.

2. Право на отзыв заявления. Также как и согласно п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ, патентообладатель вправе отозвать заявление о возможности предоставления открытой лицензии, но при соблюдении условий, предусмотренных в п. 2 комментируемой статьи Кодекса.

В случае если в результате отзыва заявления будут затронуты законные интересы какого-либо лица (например, если патентообладатель не согласился с предложенными ему данным лицом условиями заключения лицензионного договора или выдвинул заведомо неприемлемые встречные условия), спор о допустимости отзыва заявления об открытой лицензии подлежит рассмотрению в суде. В случае удовлетворения ходатайства об отзыве названного заявления, оно будет считаться отозванным с даты его поступления в Роспатент.

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры,

посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Комментарий к статье 1369

Государственная регистрация в Роспатенте договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляется с учетом общих норм, предусмотренных ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Основные виды договоров. Кроме договора об отчуждении патента и лицензионного договора, распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав может быть осуществлено на основании договора залога исключительного права, договоров дарения и мены, договора доверительного управления исключительным правом, договоров концессии и субконцессии, иных возможных договоров, в которых предусматривается распоряжение исключительным правом, регистрация которого обязательна в Роспатенте.

Договоры заключаются в письменной форме, к которой относится письменное предложение заключить соответствующий договор по форме акцептованной письменной оферты (п. 3 ст. 438 ГК РФ).

Государственная регистрация договоров отчуждения патента и лицензионных договоров осуществляется в соответствии с правилами Административного регламента Роспатента, публикуя соответствующие сведения в издаваемых им официальных бюллетенях на бумажных и электронных носителях.

В соответствующий государственный реестр (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) вносятся записи:

- о регистрации отчуждения исключительного права объекта патентных прав;
- о регистрации права использования объекта патентных прав;
- о регистрации права использования объекта патентного права, указанного в договоре коммерческой концессии (субконцессии);
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на объект патентных прав;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о зарегистрированном переходе исключительного права на объект патентных прав без договора;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора, договора коммерческой концессии (субконцессии) или договора залога (последующего залога).

Государственная регистрация названных договоров в Роспатенте сопровождается соответствующими официальными публикациями сведений о состоявшихся

регистрациях, что позволяет любым лицам установить всех участников, которые могут присутствовать на рынке реализации конкретных продуктов и технологий.

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.

5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с

использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Комментарий к статье 1370

1. Права и обязанности работодателя и работника. Работодателю принадлежит исключительное право на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также право на получение патента на них.

Право работника на вознаграждение за служебное изобретение установлено нормой п. 4 ст. 1370 ГК РФ, и определяется возникновением одного из возложенных на работодателя условий, в соответствии с которыми он:

- либо получит патент;
- либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и сообщит об этом работнику;
- либо передаст право на получение патента другому лицу;
- либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Указанные в последнем пункте причины могут включать: отзыв работодателем-заявителем поданной заявки; не предоставление ответа на запрос экспертизы и, как следствие, признание заявки отозванной; отказ от подачи выделенной заявки при установлении в процессе экспертизы нарушения единства изобретения в поданной заявке; отказ от уплаты пошлины за выдачу патента и иные, юридически значимые действия, например, отказ от продления срока действия патента и не предоставление при этом работнику права на отчуждение патента на его имя.

Право работника на вознаграждение за служебное изобретение не связано с возможностью непосредственного использования изобретения в его вещном (изделие, продукт, технология) исполнении. В приведенной выше норме ст. 1370 не конкретизируется, о каком виде вознаграждения за служебное изобретение идет речь, но сказано, что размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом. Условия выплаты причитающегося работнику вознаграждения за изобретение могут предусматривать длящиеся выплаты именно за использование объекта техники, в котором воплощено изобретение, разовые выплаты за такое использование изобретения, выплаты за факт его создания и получение патента, выплаты за отчуждение уже полученного патента, выплаты за получение патентов за рубежом, выплаты от лицензионных отчислений, получаемых работодателем, выплаты от продажи

конструкторской документации, по которой будет изготавливаться изобретение, выплаты в различных комбинациях, если они предусмотрены договором работодателя с работником.

В описываемом далее судебном решении работодателю дали понять, что его отказ от уплаты пошлин за поддержание действия патента, при использовании, тем не менее, самого изобретения, не является безусловным основанием не выплаты работникам (авторам) вознаграждения за использование изобретения.

Обратим внимание на то, что в ст. 1370 ГК РФ законодатель не только не связал выплату вознаграждения за изобретение с обязательным поддержанием патента в силе, а наоборот, прямо предусмотрел ситуации, при которых выплата вознаграждения осуществляется за изобретения, на которые патент не получен (сохранение информации о изобретении в тайне или не получение патента по зависящим от работодателя причинам). Отказ работодателя от уплаты пошлин за поддержание патента в силе приравнен к ситуации не получения патента по зависящим от работодателя причинам, к тому же исключая отчуждение (уступку) патента авторам изобретения.

Ниже приводится извлечение из Определения Свердловского областного суда от 23.12.2010 по делу № 33-14979/2010, в котором рассмотрен спор о невыплате вознаграждения авторам служебного изобретения.

Вступившим в законную силу решением Краснотурьинского городского суда от 08 октября 2009 года были удовлетворены иски авторов к ОАО "СУАЛ" о выплате авторского вознаграждения за использование изобретения по патенту.

Этим же решением установлен факт того, что ОАО "СУАЛ" является правопреемником ОАО "Богословский алюминиевый завод" по обязательствам, вытекающим из патента.

Представители ответчика ОАО "СУАЛ" в судебном заседании иски не признали, указав, что патентообладателем изобретения по патенту являлся ОАО "Богословский алюминиевый завод", иск же предъявлен к ОАО "СУАЛ". Богословский алюминиевый завод вошел в состав ОАО "СУАЛ" путем реорганизации в форме присоединения 01 января 2001 года. Согласно передаточному акту от 05 сентября 2000 года патенты не входили в переданные нематериальные активы, то есть не были переданы. В связи с чем отсутствует законное основание считать ОАО "СУАЛ" патентообладателем по данному патенту и соответственно лицом, обязанным выплачивать авторское вознаграждение.

Автор кассационной жалобы указал, что поскольку патентообладателем является Акционерное общество "Богословский алюминиевый завод", следовательно, отсутствуют законные основания считать ОАО "СУАЛ" патентообладателем по данному патенту, обязанным выплачивать авторское вознаграждение.

Так как срок действия патента на изобретение закончился, следовательно, выплата авторского вознаграждения истцам за использование изобретения должна быть прекращена. Помимо этого автор жалобы оспаривает выводы суда о том, что ОАО "СУАЛ" нарушило обязательства, принятые при подаче заявки на регистрацию

изобретения к патенту о выплате авторского вознаграждения и о том, что досрочное прекращение действия патента по указанному основанию является санкцией именно к патентообладателю.

Судебная коллегия кассационной инстанции не находит оснований для отмены судебного решения и в части рассматриваемого вопроса отметила следующее.

Как правильно указал в решении суд первой инстанции, ОАО "СУАЛ" является правопреемником Акционерного общества "Богословский алюминиевый завод" по всем правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и дебиторов, включая и обязательства, срок исполнения которых не наступил, следовательно, Акционерным обществом "Богословский алюминиевый завод" были переданы, а ответчиком получены в полном объеме все права и обязанности по указанному в иске патенту.

Вступившим в законную силу решением Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 08 октября 2009 года, подтвердившим право авторов изобретения на получение авторского вознаграждения за его использование ответчиком в 2007 и в 2008 годах, с ОАО "СУАЛ" в пользу авторов взыскано авторское вознаграждение за использование изобретения "Шамотоотделитель" по патенту.

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд обоснованно пришел к выводу о несостоятельности утверждений представителей ОАО "СУАЛ" об отсутствии у ответчика обязанности по выплате авторского вознаграждения за 2009 год в связи с прекращением действия патента, поскольку как установлено в судебном заседании патент на изобретение "Шамотоотделитель" свое действие не прекратил, указанных данных Роспатента ответчик не представил.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что в любом случае в силу положений п.п. 3, 4 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение действия патента не является основанием для прекращения выплат авторского вознаграждения, посчитав необоснованными доводы ответчика об отсутствии у последнего обязанности по выплате авторского вознаграждения в связи с прекращением действия патента, поскольку закон не связывает обязанность по выплате такого вознаграждения непосредственно с использованием изобретения и дальнейшее распоряжение работодателем закрепленными за ним исключительными правами на служебное изобретение не влияет на его обязанность выплатить данное вознаграждение.

В ходе судебного разбирательства факт использования изобретения "Шамотоотделитель" по патенту в 2009 году ответчиком не оспаривался и подтвержден представленным ОАО "СУАЛ" расчетом экономического эффекта от его использования.

Ссылку ответчика в кассационной жалобе на отсутствие у работодателя (патентообладателя) обязанности по уплате автору вознаграждения в случае досрочного прекращения действия патента, судебная коллегия находит несостоятельной.

Отказываясь от уплаты пошлины за поддержание патента, ответчик, по сути, отказывается от ранее принадлежащих ему прав и обязанностей патентообладателя. Однако при этом не должны нарушаться имущественные интересы автора изобретения, который при данных обстоятельствах в силу действующего законодательства не имеет возможности оформить патент на свое имя. Даже при прекращении действия патента правоотношения между изобретателем и его работодателем, ранее оформившим на себя патент на изобретение, не прекращаются и обязанность у работодателя по выплате авторского вознаграждения сохраняется.

Суд защитил интересы авторов, т.к. созданное ими изобретение продолжало использоваться и приносить прибыль независимо от правового статуса патента. По сути данная ситуация по правовым последствиям приравнена к обстоятельствам, по которым автор служебного изобретения не может получить патент на свое имя, но не лишается при этом прав на вознаграждение, которое должен выплатить работодатель, использующий данное изобретение, даже если оно не запатентовано.

Аналогичная позиция была высказана судами при рассмотрении спора о выплате вознаграждения по использованию изобретений по патентам № 2139909 и № 2225427.

В Определении от 03.02.2011 г. № 33-630/2010 Ленинградского областного суда по данному поводу отмечено, в частности, следующее.

«В обоснование исковых требований истец указала, что ее муж, Б.Г., является соавтором двух изобретений, на которые выданы патенты. В период, когда авторы изобретений являлись работниками завода, они уступили права на получение патентов ОАО "Завод "Сланцы", были заключены многолетние договоры об уступке работниками работодателю права на получение патента на изобретение № 2139909 и на изобретение № 2225427. Тогда же были заключены договоры о порядке выплаты вознаграждения авторам изобретений, не являющимся патентообладателями, в соответствии с которыми вознаграждение должно быть выплачено в двухмесячный срок со дня окончания соответствующего квартала использования. 17 августа 2009 года истицей были получены свидетельства о праве на наследство по закону, которым установлено ее право получения вознаграждений по данным патентам. Ответчик по настоящее время продолжает использовать вышеназванные изобретения в производстве, однако вознаграждение за первый и второй кварталы 2010 года не выплачивает.

Решением Сланцевского городского суда Ленинградской области от 24 декабря 2010 года исковые требования Б.Н. удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе генеральный директор ОАО "Завод "Сланцы" Г. просит об отмене решения суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, поскольку суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела. Ответчик указал на то, что договоры об уступке работниками работодателю права на получение патента на изобретение действуют до поддержания патента в силе. Для поддержания изобретения в силе ежегодно патентообладателем оплачивается госпошлина. Сроки и размеры ее уплаты установлены Положением "О патентных и иных пошлинах за совершение

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 941. Однако, в связи с тяжелым финансово-экономическим положением ОАО "Завод Сланцы" как патентообладателем в установленный срок не была оплачена патентная пошлина за поддержание изобретения в силе на 2010 год. Следовательно, по мнению ответчика, действие договоров об уступке права на получение патента на изобретение и договоров о порядке выплаты вознаграждения авторам прекращено, а потому нет правовых оснований для выплаты авторам вознаграждения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда не находит оснований к отмене или изменению решения суда по доводам кассационной жалобы.

В соответствии с требованием ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях" вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с предприятием, получившим и использующим патент или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

Удовлетворяя требования истца в полном объеме и отклоняя довод ответчика о том, что согласно ст. 1399 ГК РФ действие патента на изобретение прекращается при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение со дня истечения срока для ее уплаты, **суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что ответчиком не оспаривался тот факт, что завод в настоящее время продолжает использовать вышеназванные изобретения в производстве.**

Судом первой инстанции установлено, что одним из соавторов изобретений, В.В. от имени всех соавторов 07 мая 2010 года были оплачены патентные пошлины по спорным изобретениям в размере 6750 рублей.

Руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами и учитывая установленные по делу обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований. Действия соавторов изобретений по самостоятельной оплате государственной пошлины являются законными, произведенными в рамках самозащиты права; запрет на такие способы защиты права закон не содержит, соответственно, они допустимы.

Суд первой инстанции правомерно указал на то, что в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ ответчик не представил убедительных доказательств настолько тяжелого финансово-экономического положения, при котором у предприятия не было средств в пределах госпошлины для ее своевременной оплаты в 2010 году. Извещения о такой ситуации авторам в соответствии с нормами закона и договора завод не направлял».

По другому аналогичному спору судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда Определением от 21 июня 2012 г. № 33а-2835/2012 решение Сланцевского городского суда Ленинградской области от 23 апреля 2012 года оставила без изменения, апелляционную жалобу представителя ОАО "Завод "Сланцы" - без удовлетворения, и при этом, в частности, отметила следующее.

В исковом заявлении истец указал, что между соавторами заключено Соглашение о распределении вознаграждения, по которому каждому из соавторов причитается 25% от общей суммы вознаграждения. Ни данный аргумент истца, ни расчеты истца ответчик по размеру не оспаривал.

Согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Заключенный договор об уступке работниками работодателю права на получение патента на изобретения не был изменен либо расторгнут и является действующим, поскольку, как правильно указал суд, не содержит определенного условия о прекращении обязательств сторон по окончании срока его действия.

Срок действия указанного договора сторонами определен до полного возможного срока поддержания патента в силе.

Пунктами 3, 4 Договора об уступке Авторами права на получение патента на изобретение Открытому акционерному обществу "Завод "Сланцы" предусмотрена обязанность работодателя ОАО "Завод "Сланцы" предпринимать все действия, необходимые для получения патента и поддержания его в силе. В случае принятия работодателем решения о прекращении поддержания патента в силе, работодатель принял на себя обязательство заблаговременно предложить Авторам заключить договор о переуступке им этого патента.

Как установлено судом, принятые на себя ответчиком обязательства по поддержанию патентов и своевременной выплате вознаграждения, не были им исполнены надлежащим образом.

Из материалов дела следует, что ответчик не уплатил патентную пошлину в установленный срок, то есть, не принял мер для поддержания патента в силе, что следует из письма ФГУ от 17 декабря 2010 года. ОАО "Завод "Сланцы" также не предложил соавторам заключить договор о переуступке им этих патентов.

Ответчик также уклонился от выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений за прошедший период времени.

Удовлетворяя заявленные иски, суд обоснованно исходил из того, что обязанность оплаты патентной пошлины лежит на пользователе патента, в связи с чем, уклонение от ее оплаты при продолжении использования патента является нарушением закона и прав авторов.

Аналогичная позиция в споре о выплате вознаграждения за использование изобретения высказана в Определении от 02.06.2011 г. № 33-2811/2011 Ленинградского областного суда и Определении от 21.06.2012 г. № 33а-2836 того же суда.

Обратим внимание на позицию суда в отношении права авторов, не являющихся патентообладателями, самостоятельно оплачивать пошлину за поддержание патента в действии в случае, когда сам патентообладатель отказывается от оплаты пошлины. Достаточно спорное утверждение, т.к. все юридически значимые действия в отношении патента может осуществлять только его собственник, т.е. патентообладатель. Но, как минимум, два судебных дела, в которых высказана данная позиция, уже существуют, а какова будет дальнейшая судебная практика, покажет время.

В обзоре кассационной и надзорной практики судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда за 2010 год в разделе «Практика применения норм гражданского законодательства» также подчеркнута, что патентный закон не устанавливает момент возникновения права автора на получение от работодателя вознаграждения за служебное изобретение исключительно после даты получения работодателем патента.

«Имущественное право автора служебного изобретения на получение вознаграждения в случае получения работодателем патента на это изобретение входит в состав наследства, если наследство открылось в период срока действия патента.

К.В. обратился в суд с иском к ОАО "ГМК "Н.н." о взыскании в порядке наследования вознаграждения автора служебного изобретения, мотивируя тем, что его супруга К.Г. являлась соавтором служебного изобретения, на которое ответчик получил патент; он является наследником по закону, принявшим наследство, оставшееся после смерти супруги, и имеет право на получение авторского вознаграждения за использование ответчиком в 2006 году служебного изобретения.

Решением Норильского городского суда от 23 сентября 2010 года в удовлетворении иска К.В. отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании в порядке наследования вознаграждения автора служебного изобретения, суд исходил из того, что на день открытия наследства 20 мая 2006 года патент на служебное изобретение ответчиком не был получен, между ОАО "ГМК "Н.н." и К.Г. не заключено соглашение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения, поэтому у наследодателя при жизни не возникло право на получение вознаграждения автора служебного изобретения.

Между тем, такие выводы суда основаны на неправильном толковании и применении норм материального права.

В силу абзаца 1 статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В соответствии с абз. 1, 3 п. 2 ст. 8 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, подлежащего применению к рассматриваемым правоотношениям, право на получение патента на изобретение, созданное работником (автором) в связи с

выполнением своих трудовых обязанностей, принадлежит работодателю. В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такое изобретение, имеет право на вознаграждение.

Таким образом, подача заявки на получение патента на служебное изобретение является действием работодателя, направленным на исключение у работника (автора) права на получение патента на изобретение.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что К.Г. в период с 20 ноября 1962 года по 7 января 2004 года работала в ОАО "ГМК "Н.н". В период работы у ответчика К.Г. в авторском коллективе из 16 человек участвовала в создании служебного изобретения. О создании изобретения коллектив авторов уведомил работодателя 1 августа 2003 года. Ответчик принял данное техническое решение для использования в собственном производстве и 18 октября 2004 года обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с заявкой о получении патента на изобретение.

Патент на указанное изобретение получен ОАО "ГМК "Н.н." 10 августа 2006 года, то есть после смерти К.Г., наступившей 20 мая 2006 года. При этом дата начала отсчета срока действия патента - 18 октября 2004 года, срок действия патента истекает 18 октября 2024 года, приоритет изобретения с 18 октября 2004 года. К.Г. указана в патенте в составе 16 соавторов изобретения.

Отказывая в иске, суд первой инстанции не учел, что статья 8 Патентного закона Российской Федерации не устанавливала момент возникновения права автора на получение от работодателя вознаграждения за служебное изобретение исключительно после даты получения работодателем патента. В силу указанной нормы такое право работника возникало также и в тех случаях, если работодатель примет решение о сохранении информации об изобретении в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по независящим от него причинам.

Пункты 2 и 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации предусматривали, что патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение, действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Аналогичные правила установлены и в п. 1 ст. 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах юридически значимым для правильного разрешения дела является установление срока действия исключительного права ОАО "ГМК "Н.н." на изобретение и того обстоятельства, открылось ли наследство в связи со смертью К.Г. в пределах этого срока, либо позже его наступления.

Поскольку указанные обстоятельства оценку суда первой инстанции не получили, кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда от

22 декабря 2010 года решение Норильского городского суда отменено с направлением дела на новое рассмотрение»

Обратим особое внимание на Определение Верховного Суда РФ от 17 мая 2011 г. № 46-В11-8 (касается пат. РФ № 2177009), в котором отмечено следующее:

«Согласно статье 1364 ГК Российской Федерации по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. В соответствии со статьей 1399 ГК Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления.

*По смыслу приведенных норм, момент, с которого действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно **на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению)**, приурочен ко дню поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.*

Как усматривается из состоявшихся по делу судебных постановлений приведенные нормы закона не были приняты во внимание судебными инстанциями, поскольку установив, что действие патента "Способ получения бутылкаучука", выданного ООО "Тольяттикаучук", было досрочно прекращено 31 марта 2009 г., суд первой инстанции возложил на ответчика обязанность по выплате вознаграждения всем авторам изобретения за его использование в течение всего периода, в том числе включающего время после прекращения действия патента, а суд кассационной инстанции согласился с данным выводом суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит допущенные судами первой и кассационной инстанций нарушения норм материального и процессуального права, приведенные выше существенными, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов ООО "Тольяттикаучук", в связи с чем судебные постановления подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции».

Такая же позиция в аналогичной ситуации высказана в Определении от 15.02.2011 Верховного Суда Российской Федерации по делу № 46-В10-31.

Досрочно прекращенное действие патента на основании волеизъявления патентообладателя (по его заявлению) не может быть далее восстановлено, как это может

иметь место в случае досрочного прекращения действия патента в связи с неуплатой годовой пошлины за его поддержание.

Поэтому только в ситуации досрочного прекращения действия патента по заявлению патентообладателя можно считать, что такое изобретение (промышленный образец или полезная модель) перешло в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Перечень некоторых судебных дел, в которых рассматривался спор о выплате вознаграждения по патентам, досрочно прекратившим свое действие по различным основаниям, представлен ниже:

- *Определение Свердловского областного суда от 23.12.2010 № 33-14979/2010;*
- *Определение Свердловского областного суда от 22.02. 2011 № 33-2191/2011;*
- *Определение Ленинградского областного суда от 03.02.2011 № 33-630/2010;*
- *Определение Ленинградского областного суда от 02.06.2011 № 33-2811/2011;*
- *Определение Ленинградского областного суда от 07.10. 2010 № 33-4914/2010;*
- *Определение Верховного Суда РФ от 17.05. 2011 № 46-В11-8;*
- *Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2011 № 46-В10-31.*

Особо обратим внимание на Определение Свердловского областного суда от 22.02.2011 г. по делу № 33-2191/2011 (иск о взыскании вознаграждения авторам за использование запатентованной полезной модели).

По мнению ответчика, не уплатившего патентную пошлину за поддержание патента, с этого времени полезная модель утратила свою правовую защиту и любое лицо может использовать ее по своему усмотрению без выплаты вознаграждения авторам.

Судебная коллегия кассационной инстанции, поддержавшая решение нижестоящего суда об обязанности ответчика выплатить вознаграждение авторам за использование полезной модели, по данному мотиву отметила следующее:

«Возражения ответчика, который полагает, что авторам полезной модели не полагается вознаграждение, поскольку полезная модель утратила свою правовую защиту, обоснованно не приняты судом во внимание, поскольку они основаны на неправильном толковании норм права.

Ответчик полагает, что в связи с тем, что ОАО "СУАЛ" с 2006 года не уплачивает патентную пошлину по данной полезной модели, то каждый имеет право использовать эту полезную модель без выплаты авторам вознаграждения, в том числе и ответчик.

В момент получения патента у работодателя возникла обязанность по выплате вознаграждения авторам служебной полезной модели в течение срока действия патента. Досрочное прекращение действия патента в случае неуплаты патентообладателем в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе, по существу является санкцией к патентообладателю за невыполнение им обязанности по уплате пошлины за поддержание патента в силе.

Такое прекращение действия патента свидетельствует лишь о прекращении у патентообладателя исключительных прав на изобретение, права на разрешение использования изобретения»

Таким образом суд подчеркнул, что прекращение исключительного права в рассмотренной ситуации не является безусловным основанием для отказа в выплате вознаграждения за использование, обусловленного договором между авторами и патентообладателем.

Обязанность работника **письменно уведомить работодателя** о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана, свидетельствует о необходимости подтверждения трудовых отношений, регулируемых нормами Трудового Кодекса Российской Федерации, между работодателем и работником-автором, т.е. между указанными лицами должен быть заключен трудовой договор, в существенных условиях которого необходимо предусмотреть обязанности сторон, связанные с созданием и распоряжением служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, или в таком договоре оговариваются условия, определяющие отсутствие таких обязанностей между сторонами. Очевидно, что работники, никак не связанные с разработкой новой техники и технологии, не могут быть обременены условиями создания и использования служебных объектов патентных прав.

Законодательство не исключает возможности закрепления за работником исключительных прав на рассматриваемые объекты, но такое условие должно быть отражено в трудовом договоре, либо в отдельных соглашениях между работником и работодателем, заключаемых в отношении конкретных результатов, получаемых работником во время исполнения своих трудовых обязанностей у работодателя.

Нарушение указанных условий приводит к результатам, пример которых приведен ниже (постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2008 г. № Ф09-7717/06-С6).

Решением суда установлена принадлежность ЗАО «Челябинский завод эффективного строительного кирпича» права на служебные изобретения по патентам №№ 2183710, 2148694, 2096375, 2206450, выданные ранее на имя физического лица-автора данных изобретений, в связи с чем решением суда данные патенты были признаны недействительными в части указания патентообладателя.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку изобретения «Кирпич», «Строительный камень», «Способ производства сырьевой смеси для изготовления силикатного кирпича», «Способ укладки кирпича-сырца в штабель для термообработки» являются служебными изобретениями, автор не является патентообладателем патентов на указанные изобретения, и патенты №№ 2183710, 2148694, 2096375, 2206450 признаны недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя автора изобретений.

И еще раз обратим внимание на целесообразность внесения всех условий получения вознаграждения за использование служебного изобретения в договор между работником и работодателем. Такой договор или дополнение к ранее заключенному, может быть

составлен на этапе запуска продукции в производство, когда прогнозируются объемы реализации продукции. В любом случае, лучше заранее договориться, чем потом спорить в судах и, в конечном итоге, стимулировать или прекращение выпуска именно этой продукции, или нести новые расходы на создание аналогичной, но не подпадающей под полученный патент, продукции.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца, независимо от того, является ли он на момент использования конкретного изделия (продукта) работником предприятия или уже не является таковым, имеет право на вознаграждение как минимум именно за использование. Обязанность выплаты такого вознаграждения возложена законодателем на работодателя.

На практике часто приходится отвечать на вопрос следующего содержания:

«Организация А (исполнитель) по договору заказа с организацией Б (заказчик), выполняла работу, в результате которой в рамках этого договора было создано изобретение, авторами которого выступили сотрудники обеих организаций. Какая организация имеет право быть патентообладателем и для какой организации изобретение является служебным?»

Ответ, как представляется, заключается в следующем.

Статья 1370 (п. 1) Кодекса определяет, что служебным является изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Для признания изобретения служебным должно быть два субъекта – работодатель и его работник (автор). Однако одно изобретение может быть создано работниками (авторами) двух работодателей, которые заключили между собой договор о совместной деятельности по разработке какого-либо объекта техники. В этом случае изобретение является одновременно служебным для обоих работодателей, которые должны быть совместными патентообладателями (два заявителя - патентообладателя), если договором между ними не предусмотрено иное.

Если изобретение создано в порядке выполнения работ по договору согласно статье 1371 (п. 1) Кодекса, должны учитываться условия данной статьи, которая также предусматривает возможность регулирования выбора патентообладателя на основании договора между заказчиком и исполнителем.

Если авторы изобретения, являющиеся работниками своего работодателя-заказчика, участвовали в создании изобретения в связи с выполнением конкретного задания своего работодателя, выданного во исполнение договора, и условия такого вида совместной работы (участие авторов с обеих сторон в создании изобретения) оговорены в договоре между заказчиком и исполнителем, то права такого заказчика как работодателя определены в статье 1370 (п. 1) Кодекса.

При выполнении совместных работ, вне зависимости от формы избранного договора, когда предполагается или прямо оговаривается участие работников обоих работодателей в создании объекта техники и соответствующего ему изобретения, целесообразно в договоре изначально учитывать возможности сосуществования условий, основанных на нормах статей 1370 и 1371 Кодекса. Обратим также внимание на то, что

споры между сторонами об установлении патентообладателя, согласно статье 1406 п. 1 (2) Кодекса, рассматриваются в судебном порядке, и суд будет рассматривать спор по существу возникших правоотношений при исполнении условий договора вне зависимости от его вида (договор заказа или иной, смешанный договор, предусмотренный пунктом 3 статьи 421 Кодекса).

2. Выплата вознаграждения. Пунктом 4 комментируемой статьи определен порядок выплаты вознаграждения работодателем, использующим служебное произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй указанного пункта), или вознаграждений работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий указанного пункта).

Законодатель императивно определил лицо, выплачивающее вознаграждение - таковым является **работодатель** (лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным уплачивать вознаграждение работнику, остается работодатель.

К **иным** лицам данная обязанность переходит только в порядке универсального правопреемства. При этом размер вознаграждения определяется договором (соответствующие условия могут содержаться как в трудовом, так и в отдельном гражданско-правовом договоре), а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

Приведенная норма не ограничивает работника, получившего патент на свое имя, в дальнейшем распорядиться патентом по своему усмотрению, в т.ч. уступить патент третьему лицу в соответствии с договором отчуждения исключительного права. В этом случае должен быть решен вопрос о выплате вознаграждения, т.к. у работодателя в течение срока действия патента независимо от его дальнейшего отчуждения, сохраняется право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой вознаграждения.

Представляется, что в такой ситуации вознаграждение может выплачиваться работодателем работнику *или* новому патентообладателю, или в том же общем размере, но в согласованных долях, работнику *и* новому патентообладателю, если такое соглашение будет достигнуто между всеми, заинтересованными лицами. Свобода договора позволяет выбирать наиболее оптимальный для участников вариант, отражающий интересы всех сторон договора. Работодателя, как правило, будет интересовать сохранение неизменности ранее установленного размера вознаграждения независимо от последующих изменений патентообладателя.

Возможно последующее отчуждение патента от работника или нового патентообладателя обратно непосредственно работодателю, и условия такого «возвращения» служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца исконному работодателю должны быть оговорены в договоре отчуждения, однако при этом новые условия, сопровождающие отчуждение патента, уже могут не соответствовать условиям выплаты вознаграждения; размеры вознаграждения могут превышать или быть ниже размера ранее установленной.

Споры между работником и работодателем о принадлежности прав на служебное изобретение могут заканчиваться весьма негативно.

В публикации Качановой Н.М. «Что является служебным объектом» была описана ситуация, когда в Таганском межмуниципальном суде г. Москвы в 1998 г. был рассмотрен иск ЗАО «Штурман кардиолоджи системс» о признании недействительными патента РФ № 2055991 на изобретение «Турбина для производства ручного инструмента», патента РФ № 2069540 на изобретение «Аппарат для клинических операций» и патента РФ № 2080454 на изобретения «Пневмотурбодвигатель для привода ручного инструмента».

Исковые требования ЗАО «Штурман кардиолоджи системс» обоснованы тем, что авторы изобретений состояли в трудовых отношениях с истцом и в их должностные обязанности входило создание новой техники. Истец представил в суд доказательства (планы работ, техническая документация, иные материалы) того, что изобретения по оспариваемым патентам были разработаны авторами в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

Суд признал спорные изобретения служебными и установил вину ответчиков в нарушении прав истца на служебные изобретения. Авторы не уведомили истца о созданных изобретениях и поданных ими от своего имени заявках. Тем самым истец был лишен возможности подать заявки и получить патенты на свое имя. Истец был также лишен возможности использовать технические решения в режиме коммерческой тайны, поскольку сведения о запатентованных изобретениях опубликованы в официальных изданиях Роспатента и стали общедоступны.

Суд иск удовлетворил, в кассационной инстанции дело не рассматривалось, что послужило основанием для признания Роспатентом выданных патентов недействительными. И хотя судебное решение было принято в условиях действия Патентного закона РФ, оно остается весьма актуальным и сегодня.

Другой пример.

По аналогичным причинам судом признан недействительным патент на полезную модель "Рельсовое скрепление" № 34173, в котором в качестве патентообладателя указано ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания" (Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 02.11.2009 г. № 09АП-12205/2007-ГК).

«ОАО "Российские железные дороги", ФГУП "ВНИИЖТ МПС России" обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания" о признании патента № 34173 с приоритетом от 27.11.2003 г. недействительным

полностью и признания в качестве правообладателей ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "ВНИИЖТ МПС России".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2007 г. иск удовлетворен в части признания патента № 34173 недействительным. В части признания в качестве правообладателей патента ОАО "Российские железные дороги" и ФГУП "ВНИИЖТ МПС России" производство по делу прекращено в связи с отказом от иска в этой части.

Не согласившись с принятым решением, ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания" подало апелляционную жалобу, рассмотрев которую Арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, патент № 34173 был зарегистрирован Роспатентом 27.11.2003 г. с указанием в качестве патентообладателя ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания", а в качестве авторов указаны Гучков А.К., Радыгин Ю.Н., Крысанов Л.Г., Смиркин М.Л., Афанасьев В.Ф., Федин В.М.

Как установил суд первой инстанции и как следует из материалов дела, Гучков А.К., Радыгин Ю.Н., Крысанов Л.Г., Федин В.М. на момент подачи заявки являлись работниками ФГУП "ВНИИЖТ МПС России", Дирекции железных дорог МПС России, ПТКБ ЦП МПС России. Одновременно Гучков А.К., Радыгин Ю.Н., Крысанов Л.Г., Смиркин М.Л., Афанасьев В.Ф., Федин В.М. являлись работниками ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания".

Арбитражный суд г. Москвы пришел к обоснованному выводу о том, что часть коллектива авторов, указанных в патенте, одновременно в рамках своих трудовых обязанностей в организациях федерального железнодорожного транспорта осуществляла ту же деятельность, которую данные лица осуществляли у ответчика по конкретному заданию работодателя.

Согласно заключению патентно-технической экспертизы по данному делу экспертами были сделаны выводы о том, что технические решения, использованные в полезной модели "Рельсовое скрепление" по патенту № 34173 совпадают с техническими решениями, содержащимися в конструкции, отображенной на сборочных чертежах ЖБР-65Ш и ЖБР-65П, утвержденных 14.02.2003 г. заместителем руководителя Департамента пути и сооружений МПС России. Полезная модель "Рельсовое скрепление" по патенту № 34173 создана творческим трудом Гучкова А.К., Радыгина Ю.Н., Крысанова Л.Г., Афанасьева В.Ф., Федина В.М. в организациях федерального железнодорожного транспорта при исполнении своих трудовых обязанностей. Стороны не оспаривают факт того, что полезная модель по патенту № 34173 совпадает с чертежом ЖБР-65П, утвержденным Департаментом пути МПС России 12.03.2003 г.

В соответствии со ст. 8 Патентного закона РФ работник обязан уведомить работодателя о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве полезной модели. В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты такого уведомления не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получение патента другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о

соответствующем результате в тайне, право на получение патента принадлежит работнику (автору).

В материалах дела отсутствуют уведомления Гучкова А.К., Радыгина Ю.Н., Крысанова Л.Г., Афанасьева В.Ф., Федина В.М. своих работодателей о подаче заявки на регистрацию полезной модели.

Ссылка ответчика о том, что чертежи ЖБР-65Ш и ЖБР-65П, утвержденные 14.02.2003 г. заместителем руководителя Департамента пути и сооружений МПС России являются уведомлением, не принимается, т.к. чертежи не могут являться доказательством уведомления, т.к. из содержания чертежей не видно, что авторы сообщают работодателю о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве полезной модели.

Кроме того, Гучков А.К., давший пояснения в суде апелляционной инстанции, показал, что письменных уведомлений о полученном ими результате, способном к правовой охране в качестве полезной модели, работодателям не направлялись.

Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ЗАО "Финансовая Научно-Техническая Компания", и решение о признании патента № 34173 недействительным оставлено без изменения».

3. Выплата вознаграждения без заключения договора. Выплата вознаграждения авторам без заключения письменного договора с работодателем может со временем обернуться против авторов, о чем свидетельствует следующий судебный акт (Свердловский Областной Суд, определение от 2 февраля 2012 г. по делу № 33-598/2012).

В данном определении суда отмечено, что размер авторского вознаграждения, условия и порядок его выплаты должны определяться договором между работодателем и авторами служебного изобретения - его работниками. С ОАО НПК "Уралвагонзавод" истцы в трудовых отношениях никогда не состояли. Обязательств по выплате вознаграждения авторам изобретений ни на основании договора, ни на основании закона у ОАО НПК "Уралвагонзавод" не возникло. Однако истцам выплачивались денежные средства на протяжении нескольких лет. Данное обстоятельство подтверждается систематическими перечислениями на счет истцов денежных средств патентообладателем ОАО НПК "Уралвагонзавод".

Истцы-авторы отмечали, что несмотря на то, что законом не предусмотрена обязанность ответчика выплачивать лицам, не являющимся его работниками, вознаграждение за использование изобретений, патентообладателем которых он является, такая обязанность имеется у ответчика в силу фактически сложившихся договорных отношений по поводу выплаты истцам вознаграждения за использование изобретений. Указанное не противоречит закону, поскольку запрет на выплату авторского вознаграждения патентообладателем, не являющимся работодателем авторов, не установлен.

Истцы - авторы полагали, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, поскольку суд необоснованно не принял во внимание

наличие между сторонами фактически сложившихся договорных отношений по выплате вознаграждения за использование изобретений.

Судебная коллегия кассационной инстанции не нашла оснований для отмены решения Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 23 ноября 2011, и отметила следующее.

Патентообладателями всех изобретений являлись ГУП "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ГУП "ПО "Уралвагонзавод", в настоящее время - ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ОАО "НПК "Уралвагонзавод" как правопреемники указанных организаций соответственно.

На момент создания изобретений и получения патентов истцы состояли в трудовых отношениях с ОАО "УКБТМ".

Отказывая в иске, суд учитывал разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 и исходил из того, что лицом, на котором в силу закона лежит обязанность по выплате авторского вознаграждения, является работодатель ОАО "УКБТМ", к иным лицам такая обязанность может перейти в порядке универсального правопреемства, однако ОАО "НПК "Уралвагонзавод" правопреемником ОАО "УКБТМ" не является, соответственно обязанности по выплате истцам авторского вознаграждения не имеет.

Авторы жалобы настаивали на заключении в устной форме договора между ними и ответчиком по поводу использования изобретений, однако из представленных ими письменных доказательств не представляется возможным сделать вывод о достижении сторонами соглашения по существенным условиям такого договора: предмете соглашения, размере вознаграждения, порядке и условиях его выплаты и сроке действия договора. Копии соглашений между авторами изобретений и ГУП ПО "Уралвагонзавод" о выплате вознаграждения авторам изобретений подписаны только одной из сторон - авторами изобретений, в связи с чем достаточным доказательством заключения договора между сторонами служить не могут.

При таких обстоятельствах оснований полагать, что сторонами в устной форме заключен не противоречащий закону договор об использовании изобретений, на основании которого у ответчика возникла обязанность по выплате вознаграждения истцам, не имеется.

Фактическое использование ответчиком изобретений, авторами которых являются истцы, обязанности по выплате истцам вознаграждения не влечет, поскольку законом такая обязанность возложена только на работодателя истцов. То обстоятельство, что ОАО НПК "Уралвагонзавод" в добровольном порядке производило выплаты в пользу истцов в связи с использованием их изобретений, не влечет обязанности ответчика без установленных законом или сделкой оснований и в последующем производить такие выплаты. Выводы суда соответствуют закону, и доводы кассационной жалобы об их неправильности не свидетельствуют.

4. Множество изобретений в одном продукте и вознаграждение. Споры по выплатам вознаграждений за использование группы изобретений иногда принимают весьма оригинальное направление, которое можно приравнять к попытке дважды снять шкуру с одного и того же барана.

В суде рассматривался спор о совместном использовании изобретений по патенту РФ № 2137465 с приоритетом от 29.04.1997 г. на «Состав для защиты и дегазации кожи от фосфорорганических отравляющих веществ и инсектицидов и способ его получения», и патенту РФ № 2128978 с приоритетом от 20.05.1998 г. на «Индивидуальный противохимический пакет».

В процессе рассмотрения судом был поставлен, казалось, совершенно «дикий» вопрос - может ли доля прибыли от реализации конкретного изделия «Индивидуальный противохимический пакет-11», приходящаяся на одновременно используемый один и тот же состав увеличиваться в зависимости от количества патентов, в которых раскрыт один и тот же состав для защиты и дегазации кожи?

Для патентоведов ответ очевиден, но суду, учитывая позицию, занятую другой стороной, потребовалось заключение экспертов, в котором были даны следующие разъяснения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ, если работодателем получен патент на служебное изобретение, работник имеет право на вознаграждение. Работник имеет право на получение вознаграждения за каждое служебное изобретение, на которое работодателем получен патент.

Если в одном объекте техники, т.е. в вещном продукте, одновременно используется несколько запатентованных изобретений, вознаграждение должно исчисляться и выплачиваться по каждому изобретению в отдельности. При этом, если совместно использовано несколько самостоятельных изобретений и эффект от использования каждого из них не может быть определен путем подсчета, доля экономии по каждому изобретению определяется технико-экономической экспертизой.

Именно такой порядок исчисления и выплаты вознаграждений за одновременное использование в одном объекте техники нескольких изобретений предусмотрен в пункте 6 Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения, утвержденной 15.01.1974 г. Председателем ГК СМ СССР по делам изобретений и открытий, Ю. Максаревым.

Данная Инструкция была согласована с Госпланом СССР, ГК СМ СССР по науке и технике, ГК СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, Минфином СССР и ВЦСПС.

Приведенное правило названной Инструкции, определяющее установление доли (части) в общем экономическом эффекте при одновременном использовании в одном объекте техники нескольких изобретений, не противоречит нормам части четвертой ГК РФ и не может не приниматься во внимание.

По каждому использованному изобретению определяется именно **доля** экономии в общем эффекте, который от количества долей, его составляющих, не может измениться.

Эффект от использования изобретения является одной из экономических категорий, к которым относятся также стоимость, цена, прибавочная стоимость, прибыль, валовый доход, себестоимость и т.д., которые не являются характеристиками объектов патентного права, а являются характеристиками экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Указанное правило названной Инструкции об определении доли (части) не зависит от выбираемого экономического показателя, используемого в качестве базы, от величины которой определяется доля, подлежащая выплате в качестве вознаграждения за использование изобретений.

При осуществлении расчетов по выплате вознаграждения за использование изобретений экономический эффект приравнивают к прибыли, если она образуется, а если прибыль от использования изобретений не образуется, то при расчете вознаграждения за использование таких социальных изобретений применяют иные показатели, не зависящие от прибыли.

При недостижении между работодателем и работником соглашения о размере вознаграждения и условиях его выплаты, ситуация разрешается на основе пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822, которое предписывает применять в данном случае положения пунктов 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», в соответствии с которым работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения.

Указанное положение действует до тех пор, пока в Российской Федерации не будет принят иной законодательный акт (статья 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Доля прибыли (доля экономии), является экономической характеристикой и определяется в отношении вещного объекта техники (продукта), в котором использованы объекты патентного права. Поэтому, если в реальной продукции – «Индивидуальный противохимический пакет-11» (ИПП-11), одновременно использованы два изобретения по патентам № 2137465 и № 2128978, то прибыль должна исчисляться непосредственно в отношении самого реального (вещного) продукта, а доля прибыли, приходящаяся на каждое использованное в этом продукте изобретение, должна определяться технико-экономической экспертизой.

Пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ определена достаточность признания изобретения использованным только по независимому пункту патентной формулы, и использование зависимых пунктов не является обязательным для признания изобретения использованным. Данное положение применяется не только при выплате вознаграждения работодателем, но также применяется при установлении преждепользования и послепользования, установления нарушения исключительного права патентообладателя, при выплате вознаграждения в период действия временной правовой охраны, при

исполнении лицензионных соглашений, т.к. при этом не требуется доказывать использование наряду с независимым и всех зависимых пунктов формулы изобретения.

Но из этого не следует, что признаки по зависимым пунктам не считаются использованными, если в реальной вещной продукции они действительно использованы, т.е. присутствуют по факту.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ определено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

Объем прав определяется формулой изобретения, включающей как независимый, так и зависимый пункты, но для признания, например, противоправного использования изобретения, достаточно доказать нарушение только в части использования изобретения по независимому пункту формулы изобретения.

Таким образом, по независимому пункту доказывается использование изобретения с позиции установления достаточности признания юридического факта – использовано/не использовано, но независимый пункт не служит инструментом определения всех тех материальных признаков (характеристик), которые присутствуют в реальном вещном продукте.

В зависимом пункте формулы служебного изобретения «Индивидуальный противохимический пакет» (патент № 2128978) указан состав для защиты и дегазации кожи, тождественный составу для защиты и дегазации кожи, отраженному в независимом пункте формулы служебного изобретения «Состав для защиты и дегазации кожи от фосфорорганических отравляющих веществ и инсектицидов и способ его получения» (патент № 2137465), но из этого не следует, что в реальном (вещном) продукте использован состав только по одному патенту, а по другому - не использован.

Состав по патенту № 2137465 с более ранним приоритетом является тем же составом, который указан в патенте № 2128978 с более поздним приоритетом, что обуславливает зависимость использования изобретения по патенту № 2128978 от патента № 2137465 в случае применения именно этого состава в реальной продукции.

Использование изобретения по патенту № 2128978 будет независимым от патента № 2137465 в том случае, если в реальном продукте не будет использован данный состав, а будет использован другой состав того же назначения (обеспечение защиты и дегазации кожи).

Анализируя реальный (вещный) продукт на предмет установления в нем конкретного состава, совершенно не имеет значения, в каких источниках информации, в т.ч. патентах, описан этот состав. При установлении экономических составляющих, определяющих ценовые показатели реального продукта, в последнем устанавливается присутствие признаков реального состава (материальной субстанции), а не логических определений в виде совокупности признаков, составляющих объем исключительного права, сформулированный в формуле изобретения.

В отношении реального (вещного) продукта составляются и калькулируются все затраты по всем компонентам (комплектующим) продукции, определяется себестоимость

продукта, куда входят стоимостные показатели используемого состава, и определяется их влияния на создание общей прибыли или, наоборот, убытков.

Иными словами, определяется экономический эффект как полезный результат экономической деятельности по выпуску товара, измеряемый обычно разностью между денежным доходом от деятельности и денежными расходами на ее осуществление.

Если вознаграждение выплачивалось работникам, формально основываясь только на патенте № 2128978, то при предъявлении второго патента № 2137465 размер получаемой прибыли за один и тот же продукт, в котором уже реализован один и тот же состав, не может измениться.

При выплате вознаграждения по патенту № 2128978 в размере 30% от общей прибыли, доля прибыли, создаваемая примененным в продукте составом, уже входила в общую прибыль. Методика расчета прибыли от реализации продукции иного не допускает и предусматривает калькуляцию всех затрат.

В вещном продукте - «Индивидуальный противохимический пакет-11» (ИПП-11) может быть одновременно реализовано множества патентов, например, первый патент – на конструкцию пакета, второй патент – на строение тампона из нетканого материала, третий патент – на состав, которым пропитан тампон, четвертый патент – на строение самого нетканого материала, пятый патент – на композиционный трехслойный материал оболочки и т.д.. Но вещный продукт - «Индивидуальный противохимический пакет-11» (ИПП-11) входит в гражданский оборот как единица одной продукции, независимо от того, сколько в этом продукте реализовано изобретений.

Выплата вознаграждения осуществлялась по договору в размере 30% от прибыли, получаемой от реализации изделия «Индивидуальный противохимический пакет-11», независимо от количества использованных при производстве изделия изобретений.

Из этого однозначно следует, что в 30% размер прибыли уже входит та часть прибыли, которая приходится на состав независимо от того, в каких патентах этот состав раскрыт.

Обратим внимание на наличие в патенте № 2137465 независимого пункта не только на состав, но и на способ его получения. Из чего следует, что доля прибыли, приходящаяся на изобретение - способ, также должна быть выделена из общей прибыли от реализации продукта, и общая прибыль никак не может увеличиться за счет необходимости учета еще одного использованного изобретения на способ.

Соответственно, конкретная величина вознаграждения, например, 1000 руб., составляющая указанные 30% от единой прибыли, должна быть распределена при выплате вознаграждения в качестве неких трех долей в общей сумме 1000 руб. например, 40% - за пакет, 40 % - за состав и 20% - за способ изготовления состава.

Судом поставлен вопрос - *может ли доля прибыли от реализации конкретного изделия «Индивидуальный противохимический пакет-11», приходящаяся на одновременно используемый один и тот же состав увеличиваться в зависимости от количества патентов, в которых раскрыт один и тот же состав для защиты и дегазации кожи?*

С учетом вышеприведенных разъяснений ответ на вопрос суда один - не может.

Норма, изложенная в п. 4 статьи 1370 ГК РФ (Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом) позволяет за базу, по отношению к которой определяется размер вознаграждения, выбрать любой экономический показатель (прибыль, оптовую или розничную цену продукции, себестоимость и т.п.), если стороны договорятся об этом.

Однако при этом следует учитывать, что по закону вознаграждение выплачивается работнику за использование служебного изобретения как объекта права, а не за использование (реализацию) вещной продукции, в которой использовано изобретение. Прибыль, получаемая от использования изобретения как объекта права может составлять только часть прибыли, получаемой от использования (реализации) вещной продукции. При расчете размера вознаграждения за использование служебного изобретения должна определяться доля (часть) прибыли, приходящаяся (относимая) на конкретное изобретение или группу использованных изобретений. Сказанное следует из основ экономики и подчеркнуто в пункте 1 статьи 32 «Закона об изобретениях в СССР», в котором отмечено, что в качестве вознаграждения за использование изобретения выплачивается определенная доля (не менее 15%) от прибыли как **соответствующей** части дохода, т.е. от той части, которая соответствует (приходится, относится) изобретению.

Например, если прибыль от реализации вещной продукции – карандаш, составляет 100 руб. и технико-экономическая экспертиза фирмы-производителя установила, что на использованное в карандаше изобретение (патент на изобретение «Колпачок для защиты грифеля») приходится 30 руб., а оставшиеся 70 руб. получают за счет использования новых материалов, то вознаграждение работнику как автору изобретения, если применяется императивная норма Закона об изобретениях в СССР, выплачивается не менее 15% от 30 руб., т.е. – от 4 руб. 50 коп.

Многие авторы считают, что им должна быть выплачена вся доля прибыли, приходящаяся на изобретение, т.е. 30 руб. Но это не так, т.к. иначе работодатель сам не получит от использования служебного изобретения ни копейки, а тогда у него не будет никакого стимула использовать изобретения в своей продукции.

Необходимость выделения в общей прибыли, получаемой от реализации вещного продукта, именно доли прибыли, приходящейся на конкретное используемое изобретение как объект права, уже не раз подтверждалась в судах, и одно из таких дел, рассмотренное кассационной инстанцией, представлено ниже.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрела в судебном заседании 3 июля 2007 г. гражданское дело по искам работников (авторов изобретения) к ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" о взыскании вознаграждения за использование изобретения по кассационной жалобе ответчика на решение городского суда г. Лесного Свердловской области от 24 апреля 2007 г., которым постановлено: исковые требования удовлетворить.

«Работники (авторы изобретения) обратились в суд с исками к ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", патентообладателю по изобретению "Способ получения карбоната кальция", авторами которого являются истцы, о взыскании авторского вознаграждения за 2005 г., пеней в связи с просрочкой выплаты вознаграждения в соответствии с условиями договоров и соглашений сторон, указав на новизну продукта, полученного с использованием изобретения: полагали, что ответчик, применяя коэффициенты по методике расчетов за 2006 г., нарушает условия договора. Просили взыскать пени по день вынесения решения.

Ответчик иск не признал. Не оспаривая прав истцов на получение вознаграждения, указал, что применение коэффициентов является правомерным, поскольку при использовании указанного изобретения для получения исходного продукта по технологии изменены только операции выделения и очистки карбоната кальция, а не создан новый продукт.

Базой для расчета размера вознаграждения авторам за использование изобретения является прибыль (часть дохода), полученная от использования изобретения, от полезного эффекта, связанного непосредственно с инновацией, а не от продукции, изготовленной с использованием изобретения. Заявленный истцами размер вознаграждения завышен, поскольку безосновательно определен из прибыли комбината от реализации продукции, а не из экономического эффекта от самого изобретения.

Судом было вынесено вышеприведенное решение, которым иски удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе ответчик - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" просит отменить решение суда как незаконное ввиду допущенных при рассмотрении дела существенных нарушений норм материального и процессуального права, указывает, что суд неправильно применил ст. 32, 33 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и неверно истолковал договор, заключенный с авторами, неправильно определил прибыль, полученную от использования изобретения, для исчисления вознаграждения, незаконно удовлетворил требования истцов.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит решение суда первой инстанции подлежащим отмене в связи с недоказанностью установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, существенным нарушением норм процессуального права по следующим основаниям.

В качестве оснований иска по данному делу истцы ссылались на положения п. 2 ст. 8 Патентного закона Российской Федерации, ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", обязывающие работодателя выплатить им вознаграждение в процентах прибыли от использования изобретения с определением величины процентов соглашением сторон, на заключенный в соответствии с приведенными нормами законов договор с патентообладателем, которым величина процента прибыли от использования изобретения установлена в размере 15 процентов.

В прилагаемом к исковому заявлению расчете вознаграждения прибыль от использования изобретения определяется как прибыль от реализации продукции - карбоната кальция.

Представители ответчика признают право авторов изобретения на получение вознаграждения как предусмотренное нормами законов и соответствующими им условиями договора и соглашения, но оспаривают расчет суммы вознаграждения в части определения размера прибыли от использования изобретения, ссылаясь на то, что прибыльное производство карбоната кальция существовало на предприятии до изобретения истцов, истцы лишь улучшили способ выделения и очистки, сделав продукт более чистым.

Согласно п. 6 Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" спорные правоотношения, касающиеся вопросов льгот и материального стимулирования авторов изобретений их работодателями, получившими патент, до настоящего времени регулируются ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", в соответствии с которой вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору работодателем на основе договора в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ или услуг), приходящейся на данное изобретение. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором изобретения.

Аналогичные положения содержит абзац второй пункта 3 Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 "О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах". Сторонами не оспаривается, что те же нормы воспроизведены в договоре между работодателем и работниками.

Таким образом, юридически значимым обстоятельством по делу являлось наличие полезного эффекта в виде прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от использования изобретения, по которому между сторонами возник спор.

Суд правильно указал в решении, что спор сводится к различному толкованию сторонами понятия прибыли, получаемой патентообладателем от использования изобретения, как исходной базы для исчисления вознаграждения, подлежащего выплате авторам изобретения.

Поскольку установление этого обстоятельства требовало специальных знаний в области науки и техники, которых суд не имел, суд назначил по делу экспертизу, выводы которой положил в основу принятого по делу решения.

Признавая обоснованность исковых требований об исчислении авторского вознаграждения по заявленному истцами варианту, суд сослался в том числе на заключение экспертизы.

Выводы суда сделаны с нарушением закона. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд был обязан обеспечить ответчику возможность получить доказательства в виде комплексного экспертного заключения для установления фактических обстоятельств дела и правильного применения законодательства. Судом это сделано не было.

В соответствии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации проведение экспертизы может быть поручено судебному экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

В силу ст. 84 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится экспертами судебных экспертных учреждений по поручению руководителей этих учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом. Согласно ст. 41 Федерального закона "О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации" в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебных экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. На судебную экспертную деятельность указанных лиц распространяется действие статей 2, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона.

Из содержания указанных правовых норм следует, что суд может поручить проведение экспертизы либо государственному судебному экспертному учреждению, либо конкретным специалистам, назначенным судом в качестве экспертов. К такому выводу приводит и содержание ст. 25 Федерального закона "О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации", устанавливающей, что в заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены сведения о государственном судебном экспертном учреждении или об эксперте, которым поручено производство судебной экспертизы.

В нарушение указанных требований закона суд, как следует из определения о назначении по делу патентно-экономической экспертизы, поручил ее проведение специалистам Высшей школы приватизации. Как видно из материалов дела, экспертное заключение, подписанное директором ООО "Бюро интеллектуальной собственности", преподавателем Высшей школы приватизации Г.Н., было проведено ООО "Бюро интеллектуальной собственности", которое не является государственным судебным экспертным учреждением, которому, так же как и конкретному эксперту Г.Н., проведение экспертизы судом не поручалось.

В силу ст. 82 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей

знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. По результатам проведенных исследований эксперты обязаны сформулировать общий вывод об обстоятельствах, изложить его в заключении, которое подписывается всеми экспертами.

Согласно ст. 8, 25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены, в частности, сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Выводы экспертов не содержат обоснования со ссылкой на общепринятые научные и практические данные, в заключении отсутствуют ссылки на методическую литературу, которая использовалась экспертами, имеется лишь ссылка на правовые нормы, толкование которым должен давать сам суд, нет экономического обоснования изложенных в заключении выводов, в то время как согласно определению данная экспертиза судом назначалась именно с целью уяснения экономического содержания понятия прибыли, получаемой патентообладателем от использования изобретения, или иного полезного эффекта в виде прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от использования изобретения, по которому между сторонами возник спор.

При таких обстоятельствах указанное экспертное заключение не может быть допустимым доказательством.

Из материалов дела следует, что в ходатайстве о назначении по делу патентно-экономической экспертизы, возражениях представители ответчика заявили о необходимости определения полезного эффекта в виде прибыли от использования изобретения. Указанное обстоятельство, имеющее значение для дела, судом было оставлено без внимания, и на разрешение экспертов данный вопрос поставлен не был.

Разрешение судом настоящего спора сводилось к толкованию понятий, но не содержания прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения, а также правомерности применяемых ответчиком методик. Указанные вопросы суд перед экспертами не поставил и не предложил произвести расчет прибыли, полезного эффекта от использования конкретного изобретения, в то время как определение размера прибыли,

получаемой от использования изобретения, которому стороны придают различное толкование, является обстоятельством, имеющим значение для дела, и суду следовало перед экспертами поставить вопрос о порядке определения прибыли от использования изобретения, получаемом от него полезном эффекте.

При этом суд, считая обязательным назначение экспертизы, полагая необходимым использование специальных познаний, в то же время, не получив ответов на поставленные вопросы, неполноту экспертного исследования не устранил: вопрос о назначении повторной комплексной экспертизы, привлечении к участию в деле для дачи разъяснений экспертов, для чего имелись основания, на обсуждение не поставил; без привлечения специалистов, самостоятельно оценивая техническую документацию, суд посчитал установленным, что полученный в результате использования изобретения продукт является новым, поскольку принципиально отличается от ранее выпускаемого на комбинате карбоната кальция, и сделал вывод о том, что при таких обстоятельствах прибыль от использования изобретения равнозначна прибыли от реализации продукции.

Хотя оценка этих доводов также требует специальных познаний, а в определении суда о назначении экспертизы такой вопрос сформулирован не был, заключение экспертов такой вывод не содержит, суд посчитал данное обстоятельство установленным.

В то же время в силу приведенных положений ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", продублированных в договоре сторон, размер вознаграждения автора определяется в процентах прибыли от использования изобретения, а не прибыли от реализации продукции, произведенной с использованием изобретения.

При таких обстоятельствах выводы суда не могут быть признаны убедительными, а решение суда законным и обоснованным.

Ввиду существенного нарушения норм процессуального права, неполноты установления юридически значимых обстоятельств по делу судебная коллегия полагает необходимым решение суда первой инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку отмеченные недостатки не могут быть устранены судом кассационной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит обсудить со сторонами вопрос о назначении в соответствии с законом патентно-экономической экспертизы, предоставив истцам и ответчику возможность реализовать в полном объеме права, предусмотренные ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предложить сторонам представить дополнительные доказательства, проверить их доводы, в зависимости от установленного разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь ст. 361, 362, 367 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила: решение городского суда г. Лесного от 27 апреля 2007 г. отменить. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд».

5. Восстановление нарушенных имущественных прав. Нарушенные имущественные права на изобретения могут быть восстановлены в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ. В соответствии со ст. 1398 ГК РФ, патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в т.ч. в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. Признание патента недействительным частично предполагает возможность указания в новом патенте, выдаваемом взамен старого, иного (надлежащего) патентообладателя или измененного состава авторов.

В приведенном выше судебном решении истец не требовал признать его надлежащим патентообладателем и не заявил претензий о возмещении убытков. Исковые требования ограничивались аннулированием патентов, выданных на имя авторов. Таким образом истец, образно говоря, «наказал» авторов, но сам не стал патентообладателем, превратив ранее запатентованные изобретения в общественное достояние, не подлежащее охране исключительным правом.

Насколько такие действия истца входят в предоставленные ему как работодателю способы защиты прав, определяет суд. В публикации высказано мнение, что такие действия работодателя выходят за пределы предоставленных ему способов защиты — восстановление патентных прав либо возмещение убытков. Вряд ли с этим можно согласиться, т.к. защита исключительных прав работодателя в отношении служебных изобретений должна быть основана на общих нормах статьи 1252 Кодекса, в которой перечислены требования, которые могут быть предъявлены в судебном иске. Обратим внимание на то, что представленный перечень возможных требований не является закрытым, и суд вправе рассматривать и иные требования, а приведенное судебное решение, хотя и вынесенное значительно ранее принятия части 4 ГК РФ, должно «охлаждать» тех авторов, которые пытаются предъявить необоснованные требования работодателю.

6. Использование средств работодателя и последствия. Норма, приведенная в п. 5 комментируемой статьи Кодекса, отсутствовала в Патентном законе РФ. Объект патентных прав, созданный работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не считается служебным, и право на получение патента и исключительное право на такой объект принадлежат работнику. Однако для соблюдения баланса интересов в этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного объекта патентных прав для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения работником расходов, понесенных работодателем в связи с созданием такого объекта.

Не потеряла актуальности позиция Верховного суда РФ, выраженная в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ № 15 от 19 июня 2006 г., в соответствии с которым, если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет, либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом **исключительные права на использование этого произведения переходят к работодателю**. При этом личные неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами – физическими лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона.

Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым договором с работодателем.

Исходя из этого, многие специалисты считают, что размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения (независимо от вида произведения) устанавливаются договором автора с работодателем. Договор автора с работодателем носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров, предусмотренные гражданским законодательством.

7. Выплата вознаграждения и нормативная база СССР. Поскольку положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества, следует учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Так, статьей 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», в частности, предусмотрено, что вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, уплачивается предприятием - патентообладателем и предприятием-лицензиатом. Вместе с тем с 01.01.2008 к указанным правоотношениям подлежит применению пункт 4 статьи 1370 ГК РФ, согласно которому вознаграждение или компенсация выплачиваются работодателем. При этом обратим внимание на разъяснение, данное в пункте 5 совместного постановления двух Пленумов, согласно которому статья 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", предусматривающая выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, с 01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370 Кодекса только в части обязанности работодателя выплатить вознаграждение работнику - автору служебного изобретения. Соответственно, работодатель не обязан выплачивать вознаграждение за содействие созданию и использованию изобретений.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

1. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

3. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1371

1. В данной статье предусмотрено правовое регулирование отношений, связанных с использованием объектов патентных прав, созданных в результате выполнения договорных работ, по которым осуществлялась разработка новой техники и технологии. Ранее в Патентном законе РФ предусматривалось закрепление исключительных прав только на результаты, полученные при исполнении государственных контрактов. Теперь к таковым относятся также результаты работ, полученные при исполнении договоров подряда, договоров по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

2. Обратим внимание на норму, согласно которой заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен

соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Таким образом, из данной нормы следует, что однажды заплатив, заказчик освобождается от необходимости выплачивать дополнительное вознаграждение.

В случае, когда соответствующее право, предусмотренное п. 2 комментируемой статьи, передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец только для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

Собственные нужды подрядчика. В данной норме особое внимание должно акцентироваться на том, что следует понимать под собственными нуждами подрядчика (исполнителя). Законодатель не увязал данное условие с получением или не получением прибыли, однако можно полагать, что собственные нужды подрядчика (исполнителя) в рассматриваемой ситуации не должны предусматривать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца вне сферы обслуживания собственного производства.

Например, под собственными нуждами электростанции понимается комплекс вспомогательного электрического оборудования электростанции, обеспечивающего бесперебойную работу её основных агрегатов.

В любом случае автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса, и обязанность выплаты вознаграждения автору соответствующего объекта патентных прав, когда он не является патентообладателем, «красной линией» проходит через нормы статей 1370, 1371, 1372 и 1373 ГК РФ.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

1. В случае, когда промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (по заказу), право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.

2. В случае, когда право на получение патента и исключительное право на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать промышленный образец

для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1372

1. Договор заказа и непатентоспособный образец. Данная статья в отношении промышленных образцов не распространяется на изобретения и полезные модели. Видимо, законодатель посчитал, что по заказу может быть создан только патентоспособный промышленный образец. Аналогия данной нормы усматривается со ст. 1288 Кодекса, в которой подобным образом регулируются отношения по договору авторского заказа в отношении объектов авторского права, в т.ч. произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Промышленный образец как объект права не следует рассматривать адекватно другим объектам патентного права (изобретения и полезные модели), если промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (договор заказа). Создается определенная иллюзия того, что по договору заказа может быть создан промышленный образец именно как объект патентного права, а не промышленный образец как изделие. В такой ситуации всегда возникает один вопрос – можно ли заказать создание изделия, заведомо патентоспособного? Ответ очевиден – нельзя, т.к. патентоспособность определяется в результате экспертизы заявки в Роспатенте, а не при подписании акта сдачи-приемки работы по договору заказа.

Из содержания комментируемой статьи не следует ответ на вопрос - *кому будет принадлежать право на созданный объект*, если в результате экспертизы поданной заявки будет установлено, что заявленный объект как промышленный образец не отвечает условиям патентоспособности. Если созданный по договору заказа промышленный образец не стал объектом патентных прав, условия комментируемой статьи на него формально не распространяются, если иное не оговорено в договоре между сторонами, в т.ч. если не оговорены конкретные условия о принадлежности подрядчику или заказчику промышленного образца по заявке, по которой патент не выдан в связи с установлением его непатентоспособности.

О близости патентуемых промышленных образцов и определенных объектов авторского права свидетельствуют многие судебные решения.

2. Промышленные образцы и объекты авторского права. Международная практика свидетельствует о том, что объекты, обладающие правом на охрану в соответствии с законом о промышленных образцах, могут в равной мере получить охрану на основании положений национального закона об авторском праве. Некоторые страны предусматривают возможность **кумулятивной охраны**, означающей, что образец охраняется одновременно и согласованно обоими законами в том смысле, что создатель может требовать применения норм охраны любого или обоих законов об авторском праве

и промышленных образцах по своему выбору. Это также означает, что, если ему не удалось получить охрану объекта по закону о промышленных образцах из-за невозможности зарегистрировать свой образец, он может испрашивать охрану этого объекта по закону об авторском праве, которая доступна без соблюдения каких-либо формальностей. Наконец, это означает, что по истечении срока действия регистрации промышленного образца создатель все еще может иметь его охрану по закону об авторском праве. Там же отмечено, что совокупную (кумулятивную) охрану следует отличать от "сосуществования".

Сосуществование охраны означает, что создатель может выбирать между охраной либо в силу закона о промышленных образцах, либо в силу закона об авторском праве. Если он выбрал один закон, он больше не может требовать применения другого. Если он зарегистрировал промышленный образец, то по истечении срока такой регистрации он больше не может требовать применения охраны в соответствии с законом об авторском праве, по крайней мере, для конкретного применения промышленного образца.

Как отмечено в приведенном Введении в интеллектуальную собственность, различие между охраной по нормам закона об авторском праве и охраной в соответствии с законом о промышленных образцах состоит в следующем:

- в соответствии с законом о промышленных образцах охрана теряет силу, если промышленный образец не зарегистрирован заявителем до публикации или публичного использования в любом месте или, по крайней мере, в той стране, где испрашивается охрана. Авторское право в большинстве стран существует без формальных требований. Регистрация не является необходимой;

- охрана промышленных образцов предоставляется, как правило, на короткий срок - в три, пять, десять или пятнадцать лет. Срок действия авторских прав в большинстве стран длится в течение жизни автора и пятьдесят лет после его смерти;

- право, предоставляемое регистрацией промышленного образца, является абсолютным правом в том смысле, что нарушение имеет место независимо от того, было или нет преднамеренное копирование. Нарушение имеет место, даже если нарушитель действовал самостоятельно и не знал о зарегистрированном образце. В соответствии с законом об авторском праве нарушение имеет место только в случае воспроизведения того произведения, в отношении которого существует авторское право.

Дискуссия о том, может ли охраняться промышленный образец одновременно нормами патентного права и нормами авторского права, ведется российскими специалистами достаточно давно. Мнения разделились, в том числе не только у теоретиков права, но и при рассмотрении судебных споров об использовании промышленных образцов.

Обратим внимание на содержание п. 5 ст. 1259 Кодекса, в соответствии с которой «Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных и иных задач, открытия, факты, языки программирования».

К решениям технических задач относятся изобретения и полезные модели, а промышленные образцы относятся к художественно-конструкторским решениям, которые принято называть *промышленным дизайном*. Можно как угодно менять определение промышленного образца, но изделие, воплощенное в нем, всегда будет в вещном исполнении одновременно отвечать требованиям конструктивности и требованиям художественности внешнего вида. Невозможно сформировать внешний вид изделия вне той части его конструкции, которая образует внешний вид. Например, нет внешнего вида как объекта дизайна кузова автомобиля без самого кузова как конструкции.

Формально, в перечне не охраняемых авторским правом объектов не указано на художественно-конструкторские решения. Конструкторское решение как таковое бесспорно является решением технической задачи, но в сочетании с «художественностью» такое решение (художественно-конструкторское) уже имеет иное содержание и не воспринимается только как некая утилитарная конструкция, воплощенная в изделии.

В судебном споре по патенту на промышленный образец № 52995 суд первой инстанции указал в решении, что производство дизайна является объектом авторского права в том случае, когда оно является производением изобразительного искусства. Рисунок этикетки для упаковки мороженого, по мнению суда первой инстанции, не является производением изобразительного искусства. Суд первой инстанции сослался на то, что истцу принадлежат права на промышленный образец этикетки для упаковки мороженого, из чего суд сделал вывод о том, что истец неосновательно считает этикетку для упаковки мороженого производением декоративно-прикладного искусства, поскольку этикетка является промышленным образцом. Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что этикетки не относятся к объектам, права на которые охраняются законом об авторском праве.

*Суд кассационной инстанции посчитал, что вывод суда о нераспространении норм авторского права на производство при наличии зарегистрированного права на этот объект как на промышленный образец не основан на законе. В данном случае спорный объект существует в форме изображения. Отличительными признаками объекта авторского права являются: новизна, творчество, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения. Следовательно, при наличии этих признаков **этикетка может являться одновременно как объектом авторского права, так и объектом патентного права.***

Изложенная выше позиция нашла отражение в пункте 24 постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором указывается, что если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного

образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ). Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным. Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем лицензионного договора с автором произведения.

После вступления в действие части четвертой ГК РФ можно считать вопрос о возможности выплаты авторского вознаграждения по промышленным образцам, в практическом аспекте, исчерпанным по причине введения в патентное законодательство новой нормы о переходе промышленного образца в общественное достояние. В статье 1364 части четвертой ГК РФ указывается, что по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Очевидно, что в случае возникновения спора о выплате вознаграждения, лицо, использующее промышленный образец, перешедший в общественное достояние, может не выплачивать никаких вознаграждений за его использование бывшему патентообладателю, не вдаваясь в теоретический спор о том, рассматривается ли далее этот промышленный образец как объект авторского права или нет.

Можно полагать, что появление нормы статьи 1364 четвертой части ГК РФ, снимает возможность «дважды снимать шкуру с одного барана». В этой связи обратим внимание на регулирование данного вопроса по законодательству США, предусматривающему охрану промышленных образцов не только патентным законом, но и законом об авторском праве. По Закону об авторском праве США, промышленные образцы охраняются на основании § 1301 главы 13, а § 1302 данной главы содержит перечень условий, которыми исключен ряд промышленных образцов из сферы охраны авторским правом. В частности, промышленные образцы не подлежат охране авторским правом, если образец:

(1) не является оригинальным;

(2) является обычным, таким как стандартное геометрическое изображение, известные символ, эмблема или мотив, или другая форма, модель или конфигурация, которая стала стандартной, традиционной, преобладающей или заурядной;

(3) отличается от образца, исключенного пунктом (2), только незначительными деталями или элементами, являющимися вариантами, используемыми обычно в релевантном производстве;

(4) продиктован только утилитарной функцией изделия, воплощающего его;

(5) воплощен в полезном изделии, к которому был открыт доступ для публики разработчиком или владельцем в США или зарубежной стране более чем за 2 года до даты подачи заявления о регистрации в соответствии с этой главой.

Но наиболее интересным является содержание § 1329 главы 13, именованного как «Связь с законом о патенте на промышленный образец», и согласно которому: «Выдача патента на промышленный образец в соответствии с разделом 35 Свода законов США на оригинальный образец для производства изделия прекращает любую охрану оригинального образца в соответствии с этой главой».

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.

3. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании государственного или муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение

затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

4. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.

5. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

6. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.

7. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1373

1. Совместное правообладание. Ранее действовавший Патентный закон РФ (ст. 9¹) не предусматривал возможности совместного правообладания, и патент мог быть выдан при соблюдении установленных законом положений или исполнителю (подрядчику), или Российской Федерации, или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступал государственный заказчик.

Часть четвертая ГК РФ с 2008 г. кардинально изменила приведенный выше подход. Согласно п. 1 комментируемой статьи право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для

государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, *либо совместно* исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, причем в качестве патентообладателей со стороны Российской Федерации могут быть указаны различные государственные органы.

По общему правилу, установленному п. 3 ст. 1229 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем выдачи лицензий третьим лицам, осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное. В п. 5 ст. 1373 закреплено исключение из указанного правила, которое отражает особенности совместного правообладания в отношении таких патентов.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен **совместно** на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Известно решение российского суда о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование полезной модели «Вертикальная дренажная система» по патенту № 68531 (пост. от 26.12.2011 г. Двенадцатого Арбитражного Апелляционного Суда по делу № А57-9319/2010). Однако данное решение суда не связано с реализацией нормы статьи 1362 Кодекса, а реализует нормы статьи 1373 Кодекса, предусматривающей выдачу простой безвозмездной (неисключительной) лицензии на объекты патентных прав, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.

Индивидуальный предприниматель, полагая, что в ходе выполнения работ по бурению скважин ответчиками (заказчик - Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования города Балаково Саратовской области и подрядчик – ООО "ФОРУМ-строй") были нарушены его патентные права, обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что поскольку право на полезную модель было получено истцом при выполнении работ по муниципальному контракту, с целью соблюдения баланса интересов сторон и недопустимости злоупотребления правом, закон налагает на патентообладателя обязанность по

предоставлению простой неисключительной лицензии для использования соответствующей полезной модели. Удовлетворяя встречные иски требования в отношении индивидуального предпринимателя, суд первой инстанции исходил из того, что невозможность применения разработанной полезной модели фактически лишала бы заказчика интереса к заключению подобного контракта, поскольку его целью являлось не достижение нового результата интеллектуальной деятельности, а решение задач в области гидроинженерной защиты поселка Сазанлей, т.е. защита прав и обеспечение нормальной жизнедеятельности жителей соответствующего муниципального образования. Суд апелляционной инстанции данный вывод суда первой инстанции признал правомерным.

Практика применения нормы ст. 9¹ Патентного закона РФ показала, что государство способно финансировать из бюджетных средств в лучшем случае только исследования и разработку объектов патентных прав, но не их серийное освоение и выпуск (за исключением ряда объектов военного назначения). Появление возможности совместного обладания исключительными правами должно стимулировать более активное участие частного бизнеса в реализации государственных контрактов.

2. Порядок использования патента, принадлежащего нескольким лицам. В связи со вступлением в действие с 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ ранее данное разъяснение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно защиты исключительного права, принадлежащего нескольким лицам совместно, следует применять с учетом положений комментируемой статьи, т. е. необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5 государственный или муниципальный заказчик как один из патентообладателей обязан лишь уведомить другого патентообладателя в лице исполнителя о предоставлении третьим лицам безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, но не обязан получить при этом согласие исполнителя. В разъяснении, содержащемся в п. 10 постановления, предусмотрено, что при решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, суду необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей.

Понятия «**государственные нужды**» и «**муниципальные нужды**» определены в ст. 3 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Независимо от вида договора работодателя с любым заказчиком, вознаграждение работнику-автору за созданный в рамках выполнения договора объект патентных прав должен выплачивать работодатель. При наличии нескольких патентообладателей — юридических лиц по договору между собой только один из них может взять на себя обязательство выплачивать всем авторам, независимо от места их работы,

причитающееся вознаграждение. Такое условие в договоре о выплате вознаграждения посторонним авторам может рассматриваться как договор в пользу третьего лица на основании ст. 430 ГК РФ, содержащей общие для всех видов договоров положения о договорах и обязательствах.

Как уже было отмечено, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, может быть получен **совместно** на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования.

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем).

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

3. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку.

4. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

Комментарий к статье 1374

1. Заявитель. В качестве заявителя может выступать лицо, которое изначально обладает правом на получение патента. Лица, имеющие право на получение патента, перечислены в ст. 1370, 1371, 1372, 1373 ГК РФ.

Заявление представляется по форме, устанавливаемой Роспатентом. Сведения о периодически обновляемой форме заявления публикуются на сайте Роспатента.

2. Перевод документов заявки. Норма п. 2 данной статьи не предусматривает ограничения по сроку представления перевода документов заявки на русский язык. Как правило, перевод может быть представлен заявителем по запросу, направляемому при

проведении формальной экспертизы заявки. Однако заявитель вправе, не дожидаясь запроса, представить такой перевод. В Роспатент достаточно представить перевод на русский язык, за правильность и достоверность которого отвечает лицо, уполномоченное вести дела по получению патента.

Такой подход полностью соответствует пункту 1 правила 51 bis Инструкции к РСТ к международным заявкам, согласно которому перевод международной заявки, представленный заявителем, должен быть официально заверен заявителем или лицом, осуществившим перевод международной заявки, в том, что, насколько ему известно, перевод является полным и достоверным.

Запрос заверенной копии документа не подразумевает представление заверенного перевода данного документа. Например, при представлении в соответствии с ст. 4D (3) Парижской конвенции заверенной копии первой заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет, не требуется представлять перевод данной заявки, также заверенный. Патентное ведомство заверяет копию первой заявки и при этом не требуется никакой легализации такой заверенной копии. Нотариальное заверение перевода документов на русский язык не требуется.

3. Требования к документам заявки. Эти требования установлены соответствующими Административными регламентами Роспатента, заменившими ранее применявшиеся правила составления, подачи заявки и экспертизы в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Документом, подтверждающим уплату патентной пошлины, является, в частности, копия платежного поручения, заверенная уполномоченным банком. В принципе Роспатент обязан принять любой платежный документ, использование которого допускается на территории Российской Федерации в качестве документа, подтверждающего осуществление платежа. В настоящее время Роспатентом совместно с рядом других государственных органов разрабатывается процедура и технология получения сведений о проведенном заявителем целевом платеже без обязательного предоставления в Роспатент копии платежного поручения.

Документом, подтверждающим основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты может служить любой документ, подтверждающий соответствующее право. Например, льготы по уплате патентных пошлин предоставлены гражданам Российской Федерации, являющимся ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств. Для подтверждения права на льготы достаточно представить копию документа, подтверждающего соответствующий статус.

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к

одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- 5) реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Комментарий к статье 1375

1.1. Единство изобретения. Пункт 1 данной статьи содержит *условие соблюдения единства изобретения*, являющемуся одним из принципиальных требований к содержанию заявки на выдачу патента на изобретение. Это условие считается заведомо выполненным, когда заявка относится только к одному изобретению, но при этом одно изобретение должно быть сформулировано в формуле изобретения так ясно, чтобы не было сомнений в том, что в данном пункте формулы изобретения действительно заявлено одно изобретение, а не «закамуфлированная» группа изобретений.

Единство одного изобретения. Под одним изобретением понимается изобретение, охарактеризованное не просто каким-то набором признаков, а совокупностью признаков, находящихся в причинно-следственной связи друг с другом. Именно в такой совокупности существенных признаков усматривается единство изобретения в отношении одного изобретения. Если между признаками отсутствует причинно-следственная связь, то каждая группа таких, невзаимосвязанных признаков, представляет собой самостоятельное решение, которое рассматривается как отдельное изобретение, не связанное с другим изобретением, охарактеризованным другой самостоятельной группой признаков. В таком случае правомерно говорить о несоблюдении единства изобретения в формуле на формально заявленное одно изобретение.

Об этом было хорошо прописано в п. 4.02.1. Инструкции ЭЗ-2-74, которой пользовались патентные эксперты в советское время:

«Одним объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, т.е. такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате

этой взаимосвязи у целого появляются новые свойства, не присущие частям в их разобщенности».

Именно этот тезис нарушения единства изобретения должен лежать в основании последующего отрицания изобретательского уровня при попытке получить патент на средство (продукт или способ), состоящее из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Административный регламент по изобретениям (полезным моделям) должен содержать требование к независимому пункту формулы изобретения, по которому независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, в т.ч. когда содержащаяся в нем совокупность признаков включает совокупность средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Нельзя не отметить, что механизм оценки единства изобретения в независимом пункте формулы изобретения корректней раскрыт в Правилах составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.

Правило 2.6.3. Независимый пункт формулы изобретения

В соответствии с правилом 24(б) Инструкции независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Указанное требование не считается соблюденным, в частности, если независимый пункт формулы изобретения включает:

- признаки, представленные как альтернативные в действительности таковыми не являющиеся;*
- признак, выраженный таким образом, что допускается возможность его отсутствия в совокупности признаков, характеризующих изобретение;*
- характеристику изобретений, относящихся к объектам разных категорий;*
- варианты изобретения;*
- совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение без реализации этой совокупностью общего назначения.*

Объединение в одном независимом пункте формулы изобретения признаков, представляющих собой средства различного назначения, допускается только при соблюдении следующих условий:

- каждое из этих средств конструктивно и/или функционально связано по меньшей мере с одним другим средством, характеристика которого приведена в этом пункте;*
- каждое из этих средств влияет на обеспечение общего от использования всех средств технического результата, который должен представлять собой совокупный от их совместного использования технический результат.*

Рассмотрим сказанное на примере полезной модели, заявленной в заявке № 2005106581/22 на полезную модель «Упакованный торт», и по которой экспертиза неправильно оценила соблюдение принципа единства одной полезной модели.

Формула полезной модели:

«Упакованный торт, представляющий собой изделие, создаваемое в результате соединения упаковываемого торта с упаковкой, содержащей коробку и поддон, так что торт расположен на поддоне, выполненном со сквозными отверстиями, и размещен в коробке, на дне которой выполнены вертикальные выступы, входящие в торт через указанные отверстия поддона».

Экспертиза посчитала, что заявленная полезная модель не характеризует одно устройство (торт или упаковку). По мнению экспертизы в заявленном изделии отсутствуют признаки упаковки, которые были бы взаимосвязаны с тортом и, наоборот, при этом признаки формулы полезной модели относятся непосредственно к упаковке для торта, и никак не относятся к самому торту.

На основании чего сделан такой вывод - непонятно. Видимо, под «взаимосвязью» признаков эксперты стали понимать нечто, обязательно скрепленное металлическими болтами.

Заявитель в возражении отметил, что утверждение экспертизы о том, что реализация назначения первого изделия (упаковка) не связана с реализацией назначения второго изделия (торт) является неправомерным. Выступы дна коробки принадлежат упаковке и входят в торт через отверстия поддона, чем и обеспечивается искомое соединение упаковываемой продукции (торта) с упаковкой (коробкой и поддоном).

Обратим особое внимание на то, что объект – торт раскрыт на уровне функционального признака, без характеристик качественного и количественного состава компонентов торта, то есть в формуле даже намек нет на неохраноспособный объект – вещество. Однозначна конструктивная связь торта с выступами коробки за счет их вхождения в тело торта, что обеспечивает механический контакт между ними. В результате торт при транспортировке не движется в коробке, так как его механически фиксируют по положению в коробке ее выступы, а при поднятии поддона выступы выходят из торта и поддон вместе с тортом может быть удален из упаковки.

Единство группы изобретений. Гражданский кодекс РФ, как и ранее Патентный закон РФ, допускает также подачу **заявки, содержащей более одного изобретения**, если эти изобретения составляют группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом. В этом условии нет ничего принципиально нового, и возможность подачи одной заявки на группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, исходит еще от Парижской конвенции по охране промышленной собственности, полностью отражено в Договоре РСТ и других соглашениях, участником которых является Российская Федерация.

Кодекс не содержит конкретных критериев для проверки наличия в заявке, содержащей несколько изобретений, соблюдения условия единого изобретательского замысла.

Практика Роспатента, как и практика многих патентных ведомств, пошла по пути толкования данного условия в подзаконных документах путем приведения случаев, когда

группа изобретений отвечает требованию единства. Такие перечни могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Нынешняя практика Роспатента признает единство изобретения соблюденным в случаях, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (на пример, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (на-пример, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением.
- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Ранее единство изобретения считалось соблюденным и тогда, когда формула изобретения включала применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть.

Нет никаких ограничений для продолжения данной практики, особенно после того, как споры вокруг допустимости использования формулы на «применение» были завершены.

Вопросы, связанные с установлением, а точнее – признанием соблюдения единства изобретения, рассматриваются во многих патентных ведомствах, и изучение их опыта позволяет только глубже разобраться во всех тонкостях. Когда на российской территории действуют одновременно две патентные системы – российская и евразийская (часть 4 ГК РФ и Конвенция ЕАПО), опыт каждой из них требует осмысления, особенно когда по некоторым вопросам мнения и суждения специалистов расходятся.

Рассмотрим одну из таких недавно появившихся проблем.

1.2. Единство изобретения и Правила ЕАПВ. С 01 марта 2008 года введена в действие новая редакция Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее - Правила), развивающая ранее действовавшие Правила. Однако предложенное в Правилах толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающей объект-композиция, представляется ошибочным.

В абз. 9-11 пункта 5.4. Правил, определяющих проверку правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указано следующее:

«Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются.

В частности, если при экспертизе группы изобретений, включающей химическое соединение и несколько изобретений, характеризующих различные случаи применения этого соединения, будет установлено несоответствие химического соединения требованиям новизны или изобретательского уровня, то изменение формулы изобретения путем исключения из нее пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к применениям этого химического соединения, не допускается в связи с несоответствием оставшихся в формуле изобретений требованию единства.

Аналогично, если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению».

Действительно, в случае исключения из формулы на группу изобретений пунктов, относящихся к химическому соединению и нескольким его применениям, создается ситуация когда оставшаяся группа изобретений уже не может рассматриваться как соответствующая условию единства изобретения.

Данный вывод базируется на том, что из первоначальной формулы изобретения исключается тот объект - химическое соединение, который, образно говоря, «цементировал» условие соблюдения единства между всеми другими изобретениями на применение.

Изложенное иллюстрируется следующим условным примером.

Заявлена группа изобретений с формулой из четырех пунктов:

- 1) Химическое соединение X.
- 2) Применение химического соединения X по назначению А.
- 3) Применение химического соединения X по назначению Б.
- 4) Применение химического соединения X по назначению В.

В процессе экспертизы установлено, что изобретение по п. 1, а именно – химическое соединение X, не имеет новизны.

Согласно Правилам, заявитель в этом случае не может преобразовать в рамках рассматриваемой заявки формулу изобретения на группу из трех пунктов:

- 1) Применение химического соединения X по назначению А.
- 2) Применение химического соединения X по назначению Б.
- 3) Применение химического соединения X по назначению В.

В данном случае группа изобретений из новых трех пунктов не соответствует единству изобретения, несмотря даже на то, что каждое изобретение на применение может соответствовать условиям патентоспособности.

Эта же группа из трех изобретений на применение была бы признана не соответствующей единству изобретения также и при изначальной подаче заявки с такой формулой изобретения.

Поэтому нет возражений в отношении указания в новых Правилах на то, что исключение из формулы изобретения пунктов, относящихся к химическому соединению, с сохранением пунктов, содержащих характеристики изобретений, относящихся только к *применениям* этого химического соединения, не допускаются как нарушающие единство изобретения. При этом исходим из предположения, что все *применения* по разным пунктам формулы изобретения не связаны между собой, в частности – общим родовым *применением*.

Здесь следует обратить внимание на невозможность сохранения в формуле пунктов на несколько *применений*. Один объект на *применение* может и должен рассматриваться в поданной заявке в случае отклонения пункта на химическое соединение, а остальные - придется оформлять выделенной заявкой. Достаточно типовая ситуация.

Собственно такая позиция соответствует требованиям правила 13.2 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее – Руководство РСТ), пункт 10.03 которого содержит следующее толкование отсутствия единства изобретения:

«Отсутствие единства изобретения может быть очевидным *«a priori»*, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено *«a posteriori»*, то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать *a priori*, что между независимыми пунктами на А+Х, А+У, Х+У отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на А+Х и А+У единство изобретения присутствует *a priori*, поскольку А является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что А известен, отсутствие единства изобретения устанавливается *a posteriori*, поскольку А (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники».

В том же Руководстве РСТ представлен в п. 10.21 Пример 1:

«Пункт 1: Способ получения химического вещества Х.

Пункт 2: Вещество Х.

Пункт 3: Применение (способ применения) вещества Х в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество Х. Однако если вещество Х известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особенного технического признака, общего для всех пунктов формулы». Обратим внимание, что в качестве особого технического признака, «цементирующего» единство в группе изобретений, рассмотрено именно само вещество Х.

Как только особый признак - вещество Х исключается из независимого пункта формулы в связи с известностью из уровня техники, группа изобретений на способ

получения вещества X и применение вещества X распадается как не отвечающая условию единства изобретения.

Совершенство свои Правила, Евразийское патентное ведомство распространила вышеприведенный пример из Руководства РСТ как на вещество - химическое соединение, так и на вещество- композиция. Но можно ли считать, что и вторая ситуация из Правил в отношении композиций, должна рассматриваться по аналогии с первой в отношении химических соединений, как подтверждение явного нарушения единства изобретения?

Иными словами, всегда ли после «убиения» экспертизой любой *композиции* оставшиеся «сиротами» *способ получения композиции и применение полученной композиции*, уже не будут отвечать условию единства изобретения?

По логике, основанной на аналогии с первой ситуацией и изложенной в Правилах, иного и не может быть, т.к. цементирующей группу заявленных изобретений объект - *химическая композиция*, исключается из формулы изобретения, и оставшаяся группа изобретений должна, по мнению разработчиков Правил, рассыпаться на самостоятельные изобретения как карточный домик.

Тем не менее, полагаю, что такой вывод не будет корректен.

Согласно правилу 4 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция) евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Если в одной и той же евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими техническими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Из Инструкции не следует, что технические признаки, определяющие вклад в уровень техники, должны сами обязательно входить в патентоспособное изобретение по независимому пункту формулы. Технические признаки могут вносить вклад в уровень техники, но сами при этом в явном виде могут не присутствовать в независимом пункте формулы. Вклад в уровень техники будет представлять собой определенные сведения, знания и т.п., и не обязательно, чтобы такой «вклад» в уровень техники был запатентован как таковой.

Техническая взаимосвязь между изобретениями может быть непосредственной и опосредованной, а одинаковые технические признаки могут представлять собой как отдельные признаки композиции – компоненты или свойства, так и представлять собой конечную композицию из этих компонентов, которая - в одном случае является результатом осуществления запатентованного способа, а в другом - служит продуктом, используемым по определенному, но не единственному, назначению.

Уже этого достаточно, чтобы не принять безапелляционно изложенное в Правилах следующее новшество относительно толкования единства изобретения:

«Если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то по тем же причинам не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению»

Как представляется, ошибочность предложенного безапелляционного подхода оценки единства изобретения указанной группы изобретений наглядно просматривается в ситуации с косвенной охраной, предусмотренной пунктом (3) правила 16 Инструкции:

«Действие евразийского патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт, при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом».

Изложенный выше принцип охраны продукта через способ его получения, не может не учитываться при оценке соответствия условию единства изобретения заявленной или формируемой по результатам экспертизы группы изобретений.

Если способ действительно приводит к получению новой композиции, то именно эта композиция будет являться тем вкладом, который вносится в уровень техники, хотя на композицию не испрашивается прямая патентная охрана. На такую композицию распространяется косвенная правовая охрана и было бы весьма странным данный факт не учитывать тогда, когда во главу угла при толковании соблюдения единства изобретения ставится оценка вклада в уровень техники, создаваемого особыми техническими признаками.

Как известно, для характеристики композиций не установленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения. Непосредственное патентование композиций указанного вида не всегда имеет практический смысл в связи с невозможностью контроля состава. Поэтому очень часто патентная охрана испрашивается на группу изобретений, не включающую композицию не установленного состава, но включающую способ получения такой композиции и ее применение.

В чем, например, можно усмотреть нарушение единства изобретения на изначально заявленную группу изобретений с формулой следующего вида:

1) Способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы.

2) Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом по п. 1, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

При этом в описании изобретения показан выявленный заявителем ранее не известный результат химико-физического взаимодействия запатентованной композиции со смоляными выделениями в трещинах коры хвойных деревьев.

Эта же группа изобретений может быть изложена без указания даже «мнимой» подчиненности в пункте на применение:

1) Способ получения биологически активной жировой композиции, включающий смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы.

2) Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом, включающим смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

Вряд ли возникнет мысль о том, что изначально заявленная группа изобретений из двух приведенных объектов не отвечает условию единства изобретения.

Теперь смоделируем эту же ситуацию, но под Правилами, запрещающие изменение формулы на оставшуюся группу, первоначально заявленную как - композиция, способ ее получения и применение композиции.

Заявлена группа изобретений, формула которой включает три пункта:

1) Биологически активная жировая композиция, включающая компоненты А.Б и С.

2) Способ получения биологически активной жировой композиции.

3) Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом (приводятся признаки из пункта на способ) в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

По результатам экспертизы установлено, что в том виде как композиция охарактеризована в п. 1 формулы, она не имеет новизны, при этом патентоспособность способа и применения композиции по указанному назначению не отрицается. Подчеркнем, что новизна композиции оценивалась по тем признакам, которые были указаны в независимом пункте формулы, например – только качественный состав компонентов.

Почему же по новой редакции Правил заявителю запрещено уточнить формулу изобретения и изложить ее в двух оставшихся пунктах как:

1) Способ получения биологически активной жировой композиции.

2) Применение биологически активной жировой композиции в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.

Между заявленными *способом* и *применением продукта* не исчезла техническая взаимосвязь, обуславливающая единство изобретения, только лишь потому, что из формулы исключен объект – композиция. Биологически активная жировая композиция, которая получена непосредственно запатентованным способом, приобрела такие свойства, которые ранее не были известны, и заявитель не обязан выявлять, а тем более –

доказывать, причинно-следственную связь между свойствами полученной композиции и особенностями способа. Достаточно подтверждение реализации предписанного назначения и доказательств неочевидности полученного технического результата.

На чем базирован в евразийских Правилах вывод о том, что между оставшимися изобретениями на *способ получения композиции и применение композиции* обязательно рушиться взаимосвязь, определяющая соблюдение единого изобретательского замысла, непонятно.

Однако изложенная мною позиция в отношении единства изобретения была критически оценена сотрудницей ЕАПВ Серовой М.А. в статье, позиция которой была далее подвергнута критике в статье Дементьева В.Н., поддержавшему изложенную мною позицию и также вызвавшего недоумение занятой ЕАПВ позицией.

В любом случае безапелляционность при толковании единства изобретения неуместна и лучше соблюдать те правила, которые уже приняты в Руководстве РСТ, пункт 10.04, последние строки из которого цитируются ниже:

не может быть дано жестких правил для определения действий, которые должны быть выполнены экспертом между этими двумя крайностями, каждый случай рассматривается индивидуально, при возникновении сомнения вопрос решается в пользу заявителя.

Последние слова выделены автором намеренно, поскольку данный принцип должен лежать в основе любых решений патентных экспертов.

1.2.1. Препаративная форма лекарственных средств в формуле изобретения на фармацевтические композиции.

Правоприменительная практика Роспатента допускает характеризовать фармацевтическую композицию ее препаративной формой как в зависимых пунктах формулы изобретения, так и характеризовать фармацевтическую композицию признаками препаративной формы ее использования непосредственно в независимом пункте формулы изобретения.

Например, «фармацевтическая композиция в форме геля для лечения ожогов на кожных покровах». Такова устоявшаяся в мире специфика патентования фармацевтических композиций.

В пункте 9.4.3. Руководства по экспертизе ИЗ Роспатента (2011 г.) отмечено, что если заявленное изобретение представляет собой фармацевтическую композицию на основе известного биологически активного вещества в новой препаративной форме (таблетка, гель, мазь, аэрозоль), то в описании приводятся сведения, подтверждающие известную активность лекарственного средства в заявленной форме, но не ставится вопрос о невозможности характеристики фармацевтической композиции ее препаративной формой.

В пункте 2.5.4.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ (далее – Правила ЕАПВ) в редакции, действовавшей с 01.01.2012 г., был изменен традиционный подход к признакам, используемым для характеристики объекта – композиция, и данный пункт был изложен в следующей редакции.

«2.5.4.4. Признаки, используемые для характеристики композиции

Для характеристики композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- *качественный состав (ингредиенты);*
- *количественный состав (содержание ингредиентов);*
- *структурные характеристики.*

Для характеристики композиции не установленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки, характеризующие способ получения этой композиции.

Для характеристики композиции неправомерно в качестве её признаков использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся, например условия и рекомендации по её применению и использованию (масса, объём, дозировка и т.п.). При характеристике фармацевтических композиций не допускается, в частности, указание препаративных форм (таблетка, пилюля, порошок), дозировок, условий или режимов применения лекарственных средств, полученных с использованием этой композиции».

Юридическая фирма «Городиский и Партнеры» обратилась в ЕАПВ с просьбой пересмотреть данное нововведение, т.к. по мнению специалистов фирмы, оно не соответствует сложившейся практике работы других патентных ведомств. В обоснование обращения были положены следующие мотивы.

Правила допускают излагать в многозвенной формуле изобретения зависимые пункты не только к частным случаям выполнения изобретения, но и к частным случаям **его использования**. Частным случаем **использования** изобретений - фармацевтических композиций, является их использование в препаративной форме (таблетки, пилюли, порошки, гели, мази, аэрозоли и т.д.).

Характеристика фармацевтических композиций в препаративной форме является допустимой и десятилетиями используется в патентных ведомствах множества стран. Препаративная форма не характеризует частное выполнение признаков непосредственно состава фармацевтической композиции, но является одной из форм **использования** уже полученной композиции. Неправомерно приравнивать частный **случай выполнения** признаков, характеризующих состав фармацевтической композиции, к частному **случаю использования** готовой фармацевтической композиции, т.к., если в первом случае речь может идти о частном выполнении признаков, характеризующих непосредственно композицию как вещество, то во втором случае допускается указывать именно частный **случай использования** изобретения в целом, т.е. уже готовой композиции.

Специалисты ЕАПВ, нужно отдать им должное, оперативно рассмотрели наше обращение, пункт 2.5.4.4. Правил был изменен, и из него были исключены запреты на возможность указания в формуле изобретения признаков, характеризующих препаративную форму использования фармацевтических композиций. Таким образом, позиции ЕАПВ и Роспатента по данному вопросу вновь совпадают.

1.3. Единство изобретения и особые технические признаки.

Отсутствие единства изобретения может быть очевидным *«a priori»*, то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено *«a posteriori»*, то есть после сравнения с уровнем техники.

Обстоятельства, при которых требование единства изобретения считается выполненным, установлены в Инструкции к Договору РСТ (текст, имеющий силу с 1 апреля 2007 года), правило 13 «Единство изобретения». Правило пункта 13.2 определяет соблюдение единства изобретения, когда имеется техническая взаимосвязь между изобретениями заявленной группы, выражаемая одним или несколькими «одинаковыми» или соответствующими «особыми» техническими признаками. Таким образом, технические признаки разделены на «одинаковые» и «особые». Под «одинаковыми» признаками можно совершенно определенно понимать те признаки, которые явно и в одинаковых терминах присутствуют в пунктах патентной формулы каждого изобретения группы. Например, в пункте формулы на «вещество» указан компонент «А» и в пункте на «способ» также указан этот же компонент «А».

В отношении «особых» технических признаков оценка должна производиться иначе и без механического сопоставления терминов на предмет установления их тождественного совпадения. В работе был дан сопоставительный анализ принципов единства изобретения в международном патентном законодательстве и отмечено следующее:

«Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости корректировки толкования единого изобретательского замысла и технической взаимосвязи как наличия одинаковых или соответствующих технических признаков, поскольку оно вступает в противоречие как с представлениями в области техники, так и со смысловым значением понятия «замысел».

В приведенной работе показано, что в судебной практике придерживаются более широкого толкования единого изобретательского замысла, и она в большей степени учитывает представления о технической взаимосвязи. Не требуется, чтобы связь между объектами двух независимых пунктов была открыто выражена в их формулировке. Требуется только наличие единого изобретательского замысла.

Можно определенно сказать, что единый изобретательский замысел определяется при наличии «одинаковых» или соответствующих «особых» технических признаков, но между указанными разновидностями признаков имеется большая разница. Вклад в уровень техники оценивается по изобретению в целом, а не по тем или иным отдельным признакам, входящим в совокупную характеристику данного изобретения.

При оценке единства изобретения «одинаковый» технический признак может и, в большинстве ситуаций, представляет собой тот отличительный признак, который включен в патентную формулу. «Особый» технический признак не всегда может или должен быть включен в патентную формулу.

Технический результат и проявляемые свойства как один из особых технических признаков. К «особому» техническому признаку относится *признак - технический результат*, т.к. сущность изобретения как технического решения

выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. «Особый» технический признак - это такой признак, который вносит вклад в уровень техники при установлении новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения в целом.

Как это не покажется парадоксальным, но «особый» технический признак может в явном виде не присутствовать в патентной формуле. Именно это утверждение вызывает «ступор» у российских и иностранных оппонентов. Тем не менее, наглядным подтверждением сказанного является признание единства изобретения соблюденным при подаче одной заявки на изобретения - варианты.

Примером такой группы изобретений может служить российский патент № 2097999, формула изобретения которого изложена следующим образом:

«1. Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет расположенный в полости ручки электрический генератор с ротором на постоянных магнитах и подпружиненный профилированный стержневой механизм, установленный на внешней поверхности ручки и соединенный с ротором посредством механического привода.

2. Рукоятка для ношения сумок и чемоданов, содержащая полую упругую ручку со средством фиксации на корпусе сумок и чемоданов, отличающаяся тем, что она имеет размещенную в полости ручки пьезоэлектрическую пластину с установленными с обеих сторон электропроводными шунтами, снабженными электрическими выводами».

Потребитель кистью руки сжимая и разжимая подпружиненный стержневой механизм в ручке вызывает вращательное движение ротора электрического генератора, который будет вырабатывать электрический ток, или сжимает и разжимает пьезоэлектрическую пластину, вырабатывающую электрический ток.

Общий для обоих вариантов технический результат состоит в том, что при ношении сумки или чемодана потребитель может вырабатывать электрический ток, который может использоваться, например, для питания различных встроенных в сумку или чемодан электропотребителей (лампочка подсветки, аккумуляторы для компьютера и т.п.) или для подогрева ручки рукоятки. При этом никаких общих отличительных технических признаков в пунктах приведенной формулы нет, что подтверждает вывод о том, что при установлении единства изобретения в группе не следует под вкладом в уровень техники всегда понимать только «одинаковые» отличительные технические признаки, которые должны присутствовать в каждом пункте патентной формулы соответствующего варианта изобретения.

Наконец окончательная точка в споре о том, что из себя должны представлять «особые» технические признаки, поставлена в проекте документа «Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу», который будет инкорпорирован в Руководство по экспертизе и начнет применяться в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) с 1-го апреля 2010 г.

В данном документе, в п. 7.2. «Особые технические признаки при оценке соблюдения единства изобретения» отмечено следующее:

«Связью между изобретениями, требуемой ст. 82, должны быть технические отношения, которые находят выражение в пунктах формулы с точки зрения тех же самых или соответствующих особых технических признаков. Выражение "особые технические признаки", в любом пункте формулы, означает определенный технический признак или признаки, которые определяют вклад, вносящий им в предшествующий уровень, при рассмотрении заявляемого изобретения как единого целого. После установления особых технических признаков, нужно определить существует ли техническая связь между изобретениями и, кроме того, содержат ли эти отношения особые технические признаки. Не обязательно, чтобы особые технические признаки в каждом изобретении были те же самые. Правило 44 (1) ясно дает понять, что требуемая связь может быть обнаружена между соответствующими техническими признаками. Примером этой связи может быть следующее: в одном пункте формулы особым техническим признаком обеспечивающим упругость, является металлическая пружина, тогда как в другом пункте формулы им является блок каучука».

И так, *металлическая пружина и блок каучука* рассмотрены как «особые» технические признаки, демонстрирующие наличие единого изобретательского замысла в данной группе изобретений, а связь опосредованно воспринимается через проявляемое обоими признаками одинаковое по функции каждого конструктивного элемента свойство – проявлять упругость.

Обратим внимание на то, что приведенная формулировка полностью повторяет содержание пункта 7.2 «Special technical features» (особые технические признаки), приведенного в Руководстве по экспертизе Европейского Патентного Ведомства (Guidelines for Examination in the European Patent Office), December 2007, Part C, III-17. Таким образом, ЕПВ не меняет своего подхода по вопросу квалификации «особых» технических признаков, и с апреля 2010 экспертами ЕПВ будет применяться тот же подход.

Спорить о том, что из себя должны представлять «особые» технические признаки после прочтения вышеизложенного, особенно в подчеркнутых мною строках, уже просто бессмысленно.

2. Перечень документов заявки. Пункт 2 комментируемой статьи содержит перечень документов, которые должна содержать заявка на изобретение.

Заявление. Заявление представляет собой унифицированную форму, которая размещена на сайте Роспатента. Содержание сведений, приводимых в заявлении, определяется последующими процедурами в отношении заявки (формальная экспертиза, публикация сведений о поданной заявке, экспертиза по существу, публикация сведений о выданном патенте). Заявление содержит много граф и не все из них подлежат заполнению при подаче. Объем информации зависит от вида заявки (национальная, международная, конвенционная, выделенная и т.д.).

В адресе для переписки приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, удовлетворяющие обычным требованиям быстрой почтовой доставки корреспонденции адресату.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) — гражданина, проживающего в Российской Федерации, или адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя — юридического лица, либо патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, либо иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае — при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, — адрес места жительства (места нахождения) заявителя (если заявителей несколько — первый из таких адресов). При указании адресов заявителей необходимо придерживаться правил услуг почтовой связи.

В соответствии с п. 22 правил оказания услуг почтовой связи, адреса отправителя и адресата почтовых отправлений (почтовых переводов), принимаемых для пересылки в пределах территории Российской Федерации, должны быть указаны на русском языке. Адреса отправителя и адресата почтовых отправлений (почтовых переводов), принимаемых для пересылки в пределах территорий республик в составе Российской Федерации, могут быть указаны на государственном языке соответствующей республики при условии их повторения на русском языке. На международных почтовых отправлениях адрес пишется латинскими буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса на языке страны назначения при условии повторения наименования страны назначения на русском языке.

Проблема заключается в том, что к переводу адресов иностранных авторов, не являющихся заявителями, предъявляется общее требование оформления документов заявки на русском языке. Указанное требование означает необходимость указания в заявлении адреса авторов в виде транслитерации на русском языке, что, как правило, всегда приводит к искажению реального адреса и непригодности использования адреса в транслитерированном виде как для целей почтовых отправлений, так и дополнительной идентификации авторов. Сведения об адресах авторов, не являющихся заявителями, не вносятся в государственный реестр, не публикуются в официальных бюллетенях и не приводятся в выдаваемом патенте, т.е. указанные сведения остаются только в заявлении и не применяются в технологическом процессе прохождения заявки в Роспатенте. Поэтому требование транслитерации адресов авторов, не являющихся заявителями, является избыточным и совершенно бесполезным.

В случае, если изобретение создано при выполнении работ по государственному контракту или муниципальному контракту соответственно для государственных нужд или муниципальных нужд, дополнительно представляются сведения о том, является ли лицо, указанное в графе «Заявитель», государственным заказчиком, выступающим от имени

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), или муниципальным заказчиком, или исполнителем таких работ.

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с Договором РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.

В любом случае, прежде чем заполнять заявление, лучше обратиться к сайту Роспатента и воспользоваться актуализированной на момент подачи заявки формой заявления.

Описание, формула и чертежи

Документом заявки, содержащим наиболее полные сведения об изобретении, является его описание. Даже к формуле изобретения, которая определяет объем предоставленных исключительных прав, тем не менее, предъявляется требование, что она (формула изобретения) должна быть основана на описании, а не наоборот.

Описание изобретения должно раскрывать сущность данного новшества, раскрывать предпосылки его создания, задачи и цели, на осуществление которых направлено изобретение и, при всем при этом, описание не должно ограничиваться только сведениями о результатах и целях. Описание изобретения должно раскрывать изобретение настолько полно, чтобы это раскрытие было достаточным для осуществления изобретения, при этом под достаточностью возможности «осуществления» изобретения не понимается его раскрытие до уровня рабочих чертежей и конкретных рецептов, хотя, в ряде случаев, и такое допускается.

Требование достаточности раскрытия следует рассматривать соблюденным не с позиции знаний любого случайного лица об обсуждаемом объекте, а с позиции специалиста в данной области техники, который для осуществления изобретения может обратиться не только к его описанию, но и ко всем другим необходимым сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета изобретения, т.е. к тому, что составляет уровень техники.

Для специалиста - химика по образованию, многозвенный шарнирно-рычажный механизм с множеством степеней свободы - такой же «темный лес», как и для механика, занимающегося синтезом рычажных механизмов, - нечто из области химии в виде химических формул синтезированных веществ.

Иначе говоря, описание изобретения, как минимум, должно содержать все необходимые для его осуществления сведения, которые еще не известны из уровня техники, но только для обоснования возможности реализации тех признаков, которые содержатся в формуле изобретения. Доказательства возможности реализации признаков (их функций) по формуле изобретения могут быть представлены как с помощью отсылок на известный уровень техники, так и с помощью теоретических доказательств, если те или иные свойства и функции не вытекают из знаний в данной области техники. Иначе говоря, не нужно доказывать, что шариковый подшипник оригинальной конструкции способствует снижению коэффициента трения; в этом состоит функция шарикового, да и любого подшипника; нужно показать, - что еще приобрел подшипник в виде

технического результата за счет новизны его конструкции и благодаря его отличительным признакам в совокупности с известными.

Обсуждаемое требование раскрытия изобретения в поданной заявке подразумевает также наличие в описании изобретения сведений о том (и в таком объеме), как им воспользоваться в практических целях, если характер изобретения не таков, что в подобных пояснениях нет необходимости. При этом к условию - «практические цели», нужно относиться весьма осторожно, и под ними в контексте требований к раскрытию изобретения в описании заявки, следует понимать именно цели, а не все те средства (документация, конструкторская разработка, экспериментальные данные и т.п.), которые сопровождают действительное производственное (в контексте - практическое) осуществление конкретного объекта техники (например, реального автомобиля), а не объекта патентных прав (например, технического решения на запатентованное устройство автомобиля).

В ранее упомянутой книге Хейфеца И.Я. на стр. 323-324 приведено достаточно емкое утверждение: «Ибо только невежда в патентных делах может считать достаточным описание изобретения для его осуществления».

Но невежд до сих пор хватает, особенно среди тех, которые пытаются приравнять условие патентоспособности - *промышленная применимость* к возможности практического изготовления запатентованного изобретения только по сведениям из описания и чертежей заявки.

Роль описания изобретения состоит еще и в том, что оно наряду с чертежами может быть использовано для толкования объема прав, предоставленных по формуле изобретения. В этой связи описание изобретения приобретает большую значимость, т.к. позволяет признаки из патентной формулы, особенно такие, которые изложены на функциональном уровне, толковать шире, а не только в объеме конкретного конструктивного или иного раскрытия в примерах осуществления изобретения. Любой признак, приведенный в патентной формуле, который может быть истолкован по-разному, необходимо пояснять в описании изобретения так, чтобы не возникало никаких сомнений в сущности именно этого признака.

При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, в описании должна быть показана возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, в описании должны быть представлены отдельные примеры, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Степень (полнота) раскрытия изобретения в описании поданной заявки должна подтверждать возможность осуществления заявленного изобретения на дату подачи заявки. Изложение в патентной формуле совокупности признаков, которая, тем не менее, описывает всего лишь идею изобретения, а не ее решение (результат), которое может быть осуществлено на дату подачи заявки, преследует одну цель – получить патент на

возможные в будущем реальные пути реализации идеи изобретения, и с помощью такого патента принудить к выплате роялти за использование изобретения.

В российской практике патентной экспертизы такие объекты квалифицировались как «постановка задачи, но не ее решение». В зарубежной практике они квалифицируются как «сквозные патенты», которые перекрывают все возможные пути реализации идеи. Патентные ведомства и суды стремятся ограничить выдачу и сохранение таких патентов, но желание получить патент на «философский камень» остановить трудно и потому патентные споры по данному поводу будут продолжаться.

Формула изобретения, поскольку она основана на описании, имеет «вторичный» характер, но это не значит, что ее роль второстепенна. Наоборот, это тот документ заявки, который определяет объем правовой охраны по патенту, в т.ч. объем временной правовой охраны. По формуле изобретения устанавливается факта использования изобретения, в т.ч. факт противоправного использования.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, т. е. включать совокупность его существенных признаков, в том числе родовое понятие, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения указанного заявителем технического результата.

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Если формула изобретения содержалась в заявке на дату ее подачи, то ее первоначальный текст, как и текст описания изобретения, может служить источником признаков, включаемых в корректируемую формулу изобретения в ходе рассмотрения заявки.

Поскольку к формуле изобретения предъявляется требование выражать сущность изобретения, в нее достаточно включать только существенные признаки изобретения. К существенным относятся признаки изобретения, которые влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с ним. Наличие в формуле изобретения наряду с существенными также несущественных признаков сужает объем правовой охраны и не соответствует интересам патентообладателя, но, тем не менее, только заявитель вправе решать при подаче заявки – нужно ли ему и по каким причинам наряду с существенными признаками включать в формулу изобретения и несущественные признаки. Во многом принятие того или иного решения определяется стратегией патентования и патентные эксперты совершенно не обязаны и не должны вмешиваться в разрешение вопроса о том, какие признаки кроме существенных должны еще оставаться в формуле изобретения. Этот *рудимент* желания исправить заявленную формулу изобретения, оставшегося от эпохи авторских свидетельств, когда эксперт действительно имел право сам устанавливать формулу изобретения, с введением патентной системы должен быть полностью изжит.

Ясность формулы и полнота ее раскрытия в описании. Формула должна быть

ясной, т.е. признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. Любой признак в патентной формуле, если он характеризует техническую сущность, например, условия проведения той или иной операции в способе, может быть приведен в патентной формуле в любой форме изложения, принятой в технике, в т.ч. в виде математического выражения.

Обратим внимание на Руководство по экспертизе изобретений по существу Европейского Патентного Ведомства, в пункте 4.11 «Параметры», которого изложены правила, имеющие непосредственное отношение к толкованию ясности раскрытия изобретения.

«Если изобретение относится к продукту, оно может быть определено в формуле различными способами, то есть химический продукт его химической формулой, продуктом процесса (если никакое более ясное определение не возможно), или, исключительно, его параметрами.

Параметры являются определенными величинами, которые могут быть величинами непосредственно измеримых свойств (например, точка плавления вещества, изгибная сила стали, сопротивление электрического проводника) или могут быть определены более или менее сложными математическими комбинациями нескольких переменных в форме формул.

Определение продукта главным образом его параметрами должно быть позволено только в тех случаях, когда изобретение не может быть соответственно определено никаким другим способом, при условии, что те параметры могут быть ясно и достоверно определены или признаками в описании или в соответствии с объективными процедурами, которые общеприняты в этой области техники. То же самое относится к признакам, связанным с процессом, который определяется параметрами.

Случаи, в которых используются необычные параметры или недоступное устройство для измерения параметров, поднимаются возражения в первую очередь на основании отсутствия ясности, поскольку никакое значимое сравнение с предшествующим уровнем невозможно сделать. Такие случаи могут также скрывать отсутствие новизны».

Подобное правило включено в российское руководство по экспертизе и изложено следующим образом:

«Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие

определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения)».

Примеры патентных формул, препятствующие проведению сравнения заявленных объектов с аналогичными в известном уровне техники при проведении патентной экспертизы, приведены ниже.

Патент РФ № 2139818 с приоритетом от 12.02.1999 г. на изобретение «Стекланный сосуд», пункт первый формулы изобретения которого изложен следующим образом:

«Стекланный сосуд, содержащий в поперечном сечении границы наружной и внутренней сторон, отличающийся тем, что по крайней мере на границе наружной и/или внутренней стороны часть линии границы по крайней мере одного из поперечных сечений выполнена в виде фрагмента или комбинации фрагментов косоугольного конического сечения прямого кругового конуса».

Патент РФ № 36274 с приоритетом от 09.12.2003 г. на полезную модель «Листовой материал», пункт первый формулы полезной модели которого изложен следующим образом:

«Листовой материал, выполненный таким образом, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении содержит границу поперечного сечения, и граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде элементов конических сечений, отличающийся тем, что, по крайней мере, в одном поперечном сечении граница поперечного сечения, по крайней мере, на одном из участков выполнена в виде, по крайней мере, двух различных по длине элементов различных гипербол с различными значениями эксцентриситетов».

Количество патентов с подобными пунктами или близкими к ним растет, и в среде патентоведов они получили наименование – «патентный тролль».

Допускается использование в формуле изобретения условных наименований продуктов, если иная форма описания этих продуктов затруднительна, при условии, что данные условные наименования продуктов общепризнанны и имеют однозначное толкование.

Общие требования к раскрытию сущности изобретения и отражения существенных признаков в формуле изобретения практически не меняются со временем и достаточно подробно изложены в регламенте Роспатента. С особенностями, связанными с патентованием изобретений, относящихся к пищевым продуктам и напиткам, в т.ч. в отношении родового понятия, которое может включать качественные показатели (свойства) продукта, доказательств достижения технического результата, являющего собой органолептические характеристики, в т.ч. синергетического характера, использования специфической технической терминологии, можно ознакомиться по изданиям.

Некоторые актуальные практические вопросы, возникающие относительно применения норм патентного права в связи с формулой изобретения или полезной модели, рассмотрены в книге «От изменения патентной формулы до теории эквивалентов и пресечения противоправного использования» В. Джермакян. М., ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008.

В Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения, проверка патентной формулы с альтернативными признаками предусмотрена только для одной ситуации, а именно:

«1.3.5. Если в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты, то имеет место нарушение требования *подпункта (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ*».

Однако в Рекомендациях касательно использования альтернативных признаков в патентной формуле не нашли отражения наиболее актуальные практические ситуации, связанные с качественной, скажем – глубокой, проверкой соблюдения нормы пункта 3 статьи 1375 ГК РФ, согласно которой формула изобретения должна **ясно** выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании. Именно данная норма закона, а не Административные регламенты или рекомендации, в первую очередь позволяет и обязывает экспертов действовать совершенно однозначно при рассмотрении заявок рассматриваемого типа.

Когда речь идет об установлении испрашиваемого объема прав, условием допустимости использования в патентной формуле альтернативных признаков является раскрытие в описании сущности изобретения в том объеме, который позволяет судить о том, что формула изобретения **ясно** выражает сущность изобретения и полностью основана на описании. Иными словами, должна прослеживаться однозначная корреляция между содержанием испрашиваемого объема прав по патентной формуле с объемом, раскрывающим в описании заявки сущность каждого варианта изобретения, охарактеризованного только ему присущей совокупностью существенных признаков.

Очень часто под видом такой корреляции в описании заявки представляется дословное изложение патентной формулы в виде переписывания ее пунктов, но не приводятся отдельные совокупности каждого из вариантов, позволяющие судить о раскрытии сущности изобретения.

Казалось, зачем заявителю нужны такие ухищренные патентные формулы с неопишуемым множеством вариантов с альтернативными признаками? А заявителю и не нужны все варианты; его интересует только тот один или два варианта, которые весьма качественно «запрятаны» внутрь различных сочетаний альтернатив, но именно эти варианты изобретения давно используются предприятиями, и именно на них «наедет» новоявленный патентообладатель. Российской практике такие споры хорошо известны на примере так называемых «бутылочных» патентов, после которых в ФИПС были приняты меры, направленные на истребование в подаваемых заявках таких описаний изобретений

или полезных моделей, полнота которых подтверждает испрашиваемый объем прав. К сожалению, нарабатанная практика, направленная на пресечение выдачи патентов с необоснованно широким объемом прав, не всегда соблюдается, и одной из причин может являться отсутствие соответствующих рекомендаций для экспертов.

Попробуем восполнить указанный пробел, образовавшийся в действиях экспертизы, и обратимся к нормативно-правовой базе, которая развивает указанные нормы части четвертой ГК РФ.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 и подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Рекомендации (п. 2.2.1.) предписывают эксперту после определения совокупности признаков, обуславливающей указанный заявителем технический результат, установить, все ли признаки **этой** совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

Возникают вполне резонные вопросы:

– что следует понимать под сочетанием слов – «признаки **этой** совокупности»?

- сколько может быть «**этих**» совокупностей признаков, если альтернативные признаки образуют при их комбинировании неопределенное множество отдельных совокупностей признаков?

Определенный ответ, а скорее – тезис, дан в п. 2.2.2. Рекомендаций, согласно которым, - *при проверке соблюдения заявителем требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения.*

В результате, многие эксперты, увидев такую «страшную» патентную формулу и понимая, что ссылок на абсолютно все варианты все равно в уровне техники не сыскать, образно говоря, сдаются без боя и выдают патент, сами того не ведая, с неопределенно широким объемом прав.

Отсутствие в описании поданной заявки конкретных совокупностей признаков, интегрированных в патентную формулу через альтернативные признаки, не позволяет эксперту определить конкретные совокупности признаков тех технических решений, в отношении которых должен быть проведен информационный поиск, и не позволяет осуществить сравнение с аналогами, т.к. невозможно сопоставить признаки известного технического решения с теми признаками, которые закамouflированы в неопределенную по объему прав совокупность признаков.

Об этом автором уже много и подробно написано, в т.ч. с учетом опыта ЕПВ, где впервые столкнулись с так называемыми «спекулятивными» заявками и патентами, но незамедлительно выработали «противоядие», о чем поделились в статье. Российская экспертиза, подвергшаяся жесткой критике в отношении «бутылочных» патентов, также

выработала свое «противоядие», но со сменой руководителей и экспертов «рецептура» такого противоядия недобросовестным действиям некоторых заявителей затерялась и ее необходимо восстанавливать.

Рассмотрим условный пример формулы изобретения, характеризующий один из многочисленных типажей патентных формул с альтернативными признаками.

«Пишущий карандаш, содержащий выполненный из мягких пород дерева стержень, внутри которого запрессован графитовый стержень, *отличающийся тем*, что внешний контур поперечного сечения деревянного *и/или* графитового стержня по крайней мере на одном из участков карандаша выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов эллипса, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов гиперболы, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух несмежных элементов параболы;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков карандаша выполнен в виде по крайней мере двух элементов эллипсов с различными значениями эксцентриситетов, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов окружностей с различными значениями радиусов, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов гипербол с разными значениями эксцентриситетов, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде по крайней мере двух элементов парабол с разными значениями эксцентриситетов;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента эллипса, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента гиперболы, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента параболы, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента эллипса и элемента гиперболы, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента эллипса и элемента параболы, *или* упомянутый внешний контур выполнен в виде комбинации элемента гиперболы и элемента параболы;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента эллипса, и элемента гиперболы, *или* выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента эллипса и элемента параболы, *или* выполнен в виде комбинации элемента эллипса и элемента гиперболы, и элемента параболы, *или* выполнен в виде комбинации элемента гиперболы и элемента параболы, и элемента окружности;

и/или упомянутый внешний контур по крайней мере на одном из участков выполнен в виде комбинации элемента окружности и элемента эллипса, и элемента гиперболы, и элемента параболы».

Признаки в отличительной части формулы изобретения характеризуют через альтернативную форму изложения множество вариантов выполнения внешней формы деревянного стержня и находящегося внутри него графитового стержня.

На первый взгляд, ничего особенного в этом нет. Но это только с первого взгляда. Попытаемся провести экспертизу и определить тот объем прав, который испрашивается в

формуле изобретения и который, по результатам экспертизы, может быть предоставлен заявителю.

Очевидно, что прежде чем провести экспертизу по существу, определить соответствие заявленных вариантов изобретения условию промышленной применимости, оценить технический результат, определить область и объем информационного поиска, установить соблюдение требования единства изобретения, необходимо осмыслить сущность каждого варианта изобретения, который заявлен в патентной формуле.

Сущность каждого варианта изобретения должна быть изложена в разделе описания - «сущность изобретения», в виде отдельной совокупности существенных признаков для каждого варианта, который заявлен в формуле изобретения. Без выполнения названного условия невозможно установить, раскрыт ли в описании заявки каждый вариант заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления.

Возникают очередные вопросы:

- по скольким конкретным вариантам изобретения эксперт должен провести информационный поиск?

- какова совокупность существенных признаков каждого варианта изобретения?

- сколько вообще представлено вариантов изобретения?

Для ответа на последний вопрос упростим задачу до математического подсчета количества вариантов изобретения только по количеству сочетаний союзов «или» и «и/или».

Союз «или» в чистом виде повторяется 13 раз, а в комбинированном союзе «и/или» – 5 раз. В сумме получаем минимальное число альтернативных комбинаций 18, и это без учета иных возможных комбинаций, таких как «по крайней мере», «на одном из участков» и т.п. Понятно, что числом 18 из суммы всех союзов «или» не определяется количество конкретных вариантов изобретения, получаемых при комбинировании всех альтернативных сочетаний.

Определим количество (С) конкретных вариантов изобретения по известному алгебраическому выражению для 18 комбинаций и в зависимости от условно выбранных возможных комбинированных альтернативных сочетаний по 2, 3, 4, 5 и выборочно 10 альтернативным комбинациям разных признаков.

Все последующие возможные сочетания и их комбинации в сумме не имеет смысла просчитывать, так как суммарное количество конкретных вариантов изобретения, сущность которых нужно осознать и провести информационный поиск и экспертизу, не поддается нормальному осмыслению:

$$C = 153 \text{ при } n = 2,$$

$$C = 816 \text{ при } n = 3,$$

$$C = 3060 \text{ при } n = 4,$$

$$C = 8568 \text{ при } n = 5,$$

$$C = 350064 \text{ при } n = 10 \text{ и т.д.}$$

Для многозвенной патентной формулы подобного типа количество возможных вариантов увеличивается многократно, и невозможно представить, что все эти

многотысячные варианты изобретения обеспечивают получение одного и того же технического результата (обязательное условие для соблюдения требования единства изобретения в одном независимом пункте формулы изобретения). Но отсутствие конкретных совокупностей признаков каждого варианта изобретения просто не позволяет осуществить экспертный анализ технического результата. Становится очевидным вывод о том, что практически невозможно определить объем испрашиваемой охраны и провести оценку патентоспособности каждого варианта.

В рассмотренной ситуации эксперт не в состоянии и не обязан формировать те совокупности признаков, в отношении которых должна быть проведена проверка патентной формулы как на стадии формальной экспертизы заявки, так и при проведении экспертизы по существу.

По заявкам, содержащим патентную формулу с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю должен направляться запрос с предложением дополнить описание соответствующими недостающими сведениями по раскрытию в описании заявки всех конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций альтернативных сочетаний признаков, т.к. их отсутствие не позволяет провести экспертизу.

Формальная экспертиза по таким заявкам не будет завершена, пока заявитель не дополнит заявку необходимым описанием каждого варианта или не изменит патентную формулу, исключив из нее формулировки, приводящие к неопределенности объема испрашиваемых прав. При отказе от внесения соответствующих изменений и дополнений в заявку, последняя должна признаваться отозванной.

Раздел «Сущность изобретения или полезной модели» должен содержать все, определяющие объем испрашиваемой охраны, совокупности признаков каждого варианта изобретения или полезной модели, независимо от формы, в которой испрашивается охрана вариантов: в виде независимых пунктов формулы или связанных альтернативными выражениями в одном пункте.

Указанное требование должно считаться соблюденным, если признак, выраженный в виде альтернативы, при **любом** допускаемом такой альтернативой выборе, в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата. При этом если посредством альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием **каждой** из альтернативных характеристик одного признака с **каждой** из альтернативных характеристик других признаков порознь. Если, например, в формуле изобретения имеется признак А, выраженный через альтернативные характеристики A^1 и A^2 , и признак В, выраженный через альтернативные характеристики B^1 и B^2 , то анализ на соответствие формулы изобретения обсуждаемому требованию должен проводиться порознь в отношении совокупностей признаков, включающих альтернативы $A^1, B^1; A^1 B^2; A^2 B^1; A^2 B^2$.

Без указанных сведений не представляется возможным провести информационный поиск и экспертизу по существу с проверкой патентоспособности в отношении каждой совокупности признаков, характеризующей отдельный вариант изобретения.

Наконец проблема была разрешена следующим уточнением пункта 15.3 Руководства по экспертизе заявок на изобретение:

«15.3. В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленного группы».

Формально в Руководстве не сказано о том, что заявка может быть признана отозванной, но совершенно очевидно, что при непоступлении ответа с запрошенным раскрытием конкретных вариантов изобретения, позволяющим однозначно определить объем прав, заявка будет признана отозванной на основании п. 5 ст. 1386 ГК РФ.

Изложенные в п. 15.3 Руководства разъяснения в отношении действий экспертизы теперь полностью соответствуют содержанию третьего абз. пункта 2.3. «Проверка ясности формулы изобретения» Руководства, согласно которому признание формулы изобретения ясной связано с возможностью определения объема прав:

«Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем».

Обратим внимание на два, взаимосвязанных условия, определяющих признание формулы изобретения ясной и понятной:

- специалистом может быть идентифицирован объект испрашиваемой охраны,
- специалистом может быть определен объем испрашиваемой охраны.

Можно считать, что российская экспертиза наконец получила правовой инструмент противодействия выдачи патентов с неопределенным объемом прав.

Чертежи и иные материалы, должны включаться в состав заявки, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Понятно, что в отношении различных механических устройств, электрических и им подобных схем и т.п. без чертежей не обойтись. Также понятно, что когда заявлена композиция, говорить о ее чертежах просто неуместно. Могут, при необходимости, представляться графические материалы любого вида, не являющиеся чертежами (рисунки, графики, фотографии и др.).

Практические последствия наличия или отсутствия чертежей зависят от того, имеются ли на них ссылки в описании. Если такие ссылки имеются, но чертежи отсутствуют, то дата подачи заявки не может быть установлена до представления чертежей, т.к. без их взаимного сопоставления невозможно однозначно определить и зафиксировать сущность заявленного изобретения.

Чертежи, как и описание, могут быть использованы для толкования формулы изобретения в отношении предоставленного объема прав. Однако они не могут быть использованы как источник признаков, включаемых в формулу изобретения при внесении в формулу изобретения допустимых изменений, если эти признаки совершенно однозначно не следуют из чертежей.

Все будет определяться качеством и полнотой чертежей и соответствием их требованиям, предъявляемым к изображению чертежей (рабочих), когда признак, «видимый» на чертежах, невозможно иначе толковать как тот, в чьей словесной форме его предлагается внести в уточненную формулу изобретения.

*Например, когда из чертежей совершенно однозначно следует (и только так), что деталь А имеет в сечении форму круга, и, если из всех сечений на чертежах следует, что данная деталь А в сечении имеет форму круга и не иную, должно допускаться внесение в формулу изобретения уточнения в виде словесного признака – **деталь А в поперечном сечении имеет форму круга**. Аналогичная ситуация имеет место в отношении электрических схем, на которых признак, не упомянутый в описании, изображен на чертежах символом, предусмотренным соответствующим ГОСТом (условные изображения сопротивлений, конденсаторов и т.п.).*

Конечно, такие «примитивные» примеры редко встречаются на практике и, обычно, в формулу пытаются «втащить» такой признак из чертежей, который не всегда однозначен, но, тем не менее, общий подход использованию признаков, заимствованных из чертежей, должен быть един.

Реферат имеет вторичный характер и предназначен для использования в целях информации о существовании изобретения в поданной заявке. Уделять большое внимание требованиям к реферату не имеет смысла; достаточно прочитать и соблюдать предъявляемые к реферату требования.

3. Комплектность документов заявки и дата подачи. Содержание п. 3 комментируемой статьи относится к чрезвычайно важному положению - установлению даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение. По дате подачи заявки устанавливается приоритет изобретения в большинстве случаев. Дата подачи важна для

установления приоритета для различных ситуаций по заявкам (статьи 1381, 1382), и в других случаях, а также служит началом отсчета для множества сроков, в частности: срока публикации сведений о заявке на изобретение, срока подачи ходатайства о проведении по заявке экспертизы по существу и т.д. Термин - дата подачи заявки соответствует тексту Парижской конвенции, где используется именно термин «дата подачи».

Особо следует подчеркнуть, что при исчислении срока действия патента, выданного по выделенной заявке, *датой ее подачи* считается *дата подачи первоначальной заявки* в Роспатент. Данное уточнение было внесено еще в Патентный закон РФ в 2003 г.

С Договором PLT согласованы также условия установления даты подачи заявки. К таким условиям относятся перечень документов (заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка) и возможность последовательного (неодновременного) их представления. Наиболее существенной особенностью, обусловленной учетом положений PLT, является то, что формула изобретения не входит в число документов, необходимых для установления даты подачи заявки, что было учтено еще при подготовке изменений Патентный закон РФ в 2003 г.

Кодекс, как и ранее Патентный закон РФ, допускает упрощение к содержанию документов заявки на изобретение для целей установления даты подачи заявки, а именно:

- указание в заявлении о выдаче патента на то, что испрашивается патент на изобретение, и сведений, достаточных для того, чтобы установить, кто является заявителем и как связаться с ним, без иной информации, которая может быть представлена позже;

- представление в качестве описания документа, внешне выглядящего как описание и, возможно, на данном этапе не отвечающего тем требованиям к описанию изобретения, которые регламентированы национальным законодательством;

- возможность замены некоторых разделов описания ссылкой на наличие недостающей информации в другой заявке того же заявителя, его правопреемника или правопреемника, если заявителем указано, что ссылка приведена для замены описания и чертежей в целях установления даты подачи и выполнены некоторые другие условия.

Выполнения упрощенных требований при подаче заявки в Роспатент достаточно только для целей установления даты подачи заявки. Далее должны быть выполнены все установленные требования к содержанию и оформлению каждого из документов заявки. При непредставлении соответствующих дополнительных материалов формальная экспертиза поданной заявки завершится отрицательным результатом с вынесением решения о признании заявки отозванной.

4. Доктрина обмана Патентного ведомства и возможные последствия предоставления недостоверных сведений. Определенные затруднения при экспертизе заявок вызывает установление истинности ряда представляемых сведений о сущности изобретения и достоверности указанного в описании изобретения технического результата. Казалось, такого не должно быть, но, как показывает практика, попытки

обмана экспертов в целях получения патента *любой ценой*, являются весьма распространенным явлением.

С подобными проблемами столкнулись в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), и в 1998 г. был подготовлен отчет для ЕПВ об увеличении в последние годы патентных заявок, которые, из-за способа их написания, стали особенно трудными как для заявителей, так и для экспертов, проводящих поиск и экспертизу по существу. Рекомендации, содержащиеся в отчете, привели к созданию межведомственной рабочей группы, работающей над тем, что стало называться - «*сложные заявки*». Рабочая группа рекомендовала внести значительные изменения в политику ЕПВ в отношении экспертизы сложных заявок. Вследствие консультаций с SACЕРО, эти изменения были систематизированы в новом Руководстве по экспертизе, опубликованном в ЕРО Official Journal в мае 2000.. С основными положениями данных исследований и принятых решений в отношении экспертизы сложных заявок можно ознакомиться по публикации.

4.1. Последствия представления ложной или ошибочной информации в описании изобретения поданной заявки.

Одним из оснований для оспаривания и признания патента недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия может быть несоответствие охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности.

Может ли недостижимость указанного в заявке технического результата, установленная третьими лицами после выдачи патента, служить основанием для оспаривания действительности патента и в каких случаях?

Технический результат не является непосредственным критерием патентоспособности изобретения (его относят к субкритериям). Однако и он в определенных ситуациях может служить основанием для оспаривания действительности патента. Особо подчеркнем, что не в любой ситуации недостижимость технического результата, установленная после выдачи патента, может служить основанием для прекращения его действия.

В литературе уже отмечалось, что установленная способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтвержденная возможностью получения упомянутого в описании патента технического результата, не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым, так как в этом случае невозможно отрицать его пригодность для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

К примеру, если запатентованная мясорубка не обеспечит в эксплуатации достижение такого указанного заявителем технического результата как исключение разбрызгивания сока продуктов переработки, она не будет считаться промышленно применимой, если свое назначение - рубить мясо - она выполняет. В этой ситуации оспаривание в системе Роспатента действующего патента по несоответствию изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» скорее всего не будет успешным.

Однако при оспаривании действующего патента по несоответствию изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» при определенных обстоятельствах, о которых будет сказано далее, результат может быть положительным.

Патентуемое изобретение должно соответствовать условию изобретательского уровня, причинно-следственно связанному с достигаемым техническим результатом.

Нетрудно было ожидать, что появятся заявки на изобретения с указанием такого надуманного технического результата, целью которого является получение патента любым путем, несмотря на фактическую ложность приводимых сведений.

Ошибки в оценке тех или иных технических достижений всегда возможны, и речь не о них, а *об умышленном искажении информации*, которую аргументировано опровергнуть не всегда легко даже профессионалу высшего класса. Появились заявки и патенты, в которых намеренно искажается информация как по объему испрашиваемых прав, так и по достижению различных технических результатов.

Российская судебная практика по разрешению подобных ситуаций пока не сложилась, и российские суды не применяли доктрину обмана патентного ведомства. Поэтому обратимся к практике западных коллег, которые давно столкнулись с аналогичными проблемами и приняли необходимые меры. Будем надеяться, что российские суды заимствуют опыт по пресечению недобросовестной патентной конкуренции.

Патентный закон РФ и часть четвертая ГК РФ не содержат норм, прямо регулирующих вопросы умышленного обмана патентного ведомства.

Можно надеяться, что со временем ситуация изменится, и предоставление заведомо ложных сведений в заявках на изобретения и другие объекты промышленной собственности, преследующее цель обмануть экспертов и, получив патент, злоупотреблять им путем шантажа, в особых случаях будет рассматриваться судами по аналогии с дачей заведомо ложных показаний, наказуемой в соответствии с нормами АПК РФ.

5. Опыт решения проблем умышленного обмана патентного ведомства на примере зарубежных стран.

Опыт США. Из книги П. Розенберга следует, что рассматриваемая ситуация квалифицировалась американскими судами как умышленный обман, направленный на незаконное получение патента со всеми вытекающими последствиями. Получение патента обманным путем может привести не только к наказанию виновных, но и к признанию недействительным полученного таким образом патента или заявки на патент. Существует также возможность привлечения патентообладателя к ответственности за нарушение антитрестовских законов и установление противоправной монополии, опирающейся на полученный обманным путем патент. Любое частное лицо может поставить вопрос о признании недействительным патента, полученного обманным путем, но лишь в порядке возражения по иску или предъявления встречного иска по делу о нарушении права на патент. Таким образом, исключается шантаж со стороны любителей анализировать чужие патенты и подавать возражения, когда не затрагиваются их

непосредственные экономические интересы, и суды не перегружены рассмотрением бесплодных исков. Можно надеяться, что российские законодатели со временем воспримут этот опыт.

Тем не менее, главным для интересующего нас случая является американский судебный прецедент, базирующийся на использовании «доктрины обмана», из которого следует, что если в патентное ведомство заявителем при патентовании представлены сведения о сопоставляемых эффектах с целью доказательства наличия у патентуемого изобретения нового непредвиденного эффекта, то всякое умолчание о данных, неблагоприятных для заявителя, признано наказуемым, такой патент признается полученным обманным путем и подлежит аннулированию.

Речь идет о ситуации, когда оценивается неочевидность (изобретательский уровень) изобретения, так как сравнение достигаемых эффектов (технических результатов) осуществляется при оценке патентоспособности изобретения именно по данному критерию.

Учитывая возрастающий интерес к данному вопросу, автор, будучи сотрудником Роспатента, несколько лет назад направил *запросы в ряд патентных ведомств с просьбой разъяснить имеющуюся практику*. Извлечения из ответов, взятые в квадратные скобки, представлены ниже.

Директор Патентного ведомства США г-н Роган в 2003 г. дал следующие пояснения в части применения доктрины обмана:

[При подаче заявки на патент заявитель обязан быть честным с Патентным Ведомством США (USPTO). Несоблюдение этой обязанности составляет «нечестное поведение» или, в тяжелых случаях, «мошенничество». Нарушение обязанности имеет место, если, например, заявитель заведомо искажает или не приводит существенную информацию по причине недобросовестности или грубой небрежности, обычно с намерением обмануть. До 1988 года USPTO отказывало в рассмотрении первоначальной заявки или заявки на замену патента, если оно обнаруживало нечестное поведение. Однако такая практика прекратилась, и теперь USPTO не обязано рассматривать дела, касающиеся нечестного поведения. Теперь это исключительно дело судебной системы – определить, имело ли место нечестное поведение или был совершен обман. Если суд определит, что имело место нечестное поведение или мошенничество в отношении USPTO, это может привести к тому, что патент станет недействительным или не имеющим исковую силу, к аннулированию патента государственным судом, к решению суда о возмещении гонорара поверенного в случае иска об аннулировании или к ответственности по антитрестовскому законодательству США и законодательству по безопасности].

Опыт Великобритании. Г-н Дж. Портер из правового патентного отдела Патентного ведомства Великобритании на вопрос российских коллег, как согласно патентному закону надлежит поступать с заявителями, которые умышленно пытаются ввести в заблуждение ведомство и общественность путем включения искаженной или ложной информации в свои заявки на патенты, так прокомментировал проблему.

[В патентном законе Великобритании нет общего положения, утверждающего, что заявитель должен поступать по отношению к патентному ведомству честно. Следовательно, нет такого положения, которое позволяло бы аннулировать патент после его выдачи при обнаружении нечестных намерений заявителя. Поэтому заявка не может быть отклонена, патент не может быть аннулирован, если описание изобретения содержит вводящую в заблуждение или ложную информацию - при условии, что все основные требования выполнены. Однако на практике чаще всего вводящая в заблуждение или ложная информация не позволяет выполнить основные требования. Поэтому, если заявитель в описании изобретения использовал вводящую в заблуждение информацию (умышленно или нет), которая привела к тому, что изобретение не способно обладать техническими характеристиками, которые указаны в заявке, или не способно обеспечить заявленный технический эффект, то ведомство откажет в предоставлении на него патента. С другой стороны, если вводящая в заблуждение информация не влияет на достаточность раскрытия сущности изобретения или остальные существенные требования для выдачи патента, то ведомство не может отказать в выдаче патента.

Общим принципом английского закона является то, что сторона, которая пытается получить судебную защиту, выиграет только в том случае, если действовала честно. Поэтому, если обнаружено, что патентообладатель представил вводящую в заблуждение или ложную информацию в описании изобретения, он может столкнуться с тем, что суд откажет ему в защите, такой, как судебные запреты, приказы суда о передаче или уничтожении товаров, изготовленных с нарушением прав. Таким образом, патентообладатель, умышленно обманувший патентное ведомство и общественность путем включения вводящей в заблуждение информации в описание своего изобретения, может столкнуться с трудностями защиты своего патента в суде, даже если он удовлетворяет существенным требованиям].

Опыт Германии. Начальник отдела международного сотрудничества Патентного ведомства Германии г-жа В. Фрош так прокомментировала проблему.

[Попытки заявителей обмануть Ведомство, приводя ложные заявления в документах заявки на патент – даже если намерение распознаваемо и доказуемо – являются предметом гражданского и/или уголовного права, и поэтому ими должны заниматься конкуренты, а не Патентное Ведомство. Вопрос о том, существует ли на самом деле технический эффект, на который претендуют, может быть решен с точки зрения аспекта промышленной применимости или воспроизводимости].

Последний абзац заслуживает особого внимания, т.к. перекликается с нашей позицией в отношении возможности в ряде случаев признать патент недействительным как не отвечающим условию промышленной применимости в связи с не достижением технического результата, в частности, выраженного в родовом понятии.

Опыт Австралии. Заместитель комиссара по патентам Патентного ведомства Австралии, г-н Д. Геральд на вопросы российских коллег дал следующий комментарий: «В Патентном Законе Австралии одним из оснований для судебного аннулирования патента является то, что патент был получен путем обмана, преднамеренного указания

неправильных данных или введения в заблуждение. На практике, несмотря на то, что было несколько дел, когда этот вопрос обсуждался, было не очень много случаев, когда патент был на самом деле аннулирован на каком-либо из этих оснований».

Опыт Японии. Весьма интересен ответ г-на Т. Сакураи, начальника Отдела международного сотрудничества Патентного ведомства Японии, в котором было отмечено следующее.

[Если патент выдан на изобретение, которое не соответствует требованиям патентоспособности из-за мошеннического действия с целью обмана эксперта (например, представление ложных материалов), то в Японии такое действие рассматривается как наносящее ущерб государственной власти и функционированию японского государства.

Для того чтобы предотвратить подобные действия, в Японский Закон включены положения об уголовном наказании. В частности, «мошенническое действие наказывается тюремным заключением с каторжными работами на срок не более 3 лет или штрафом, не превышающим 3000000 йен (Раздел 198 Патентного Закона)». Такое действие является преступлением, не требующим формальной жалобы от потерпевшего, поскольку оно наносит ущерб национальным интересам Японии с точки зрения правовых аспектов.

Если заявитель представил ложные материалы, с помощью которых эксперт был обманут, и патент выдан на изобретение, которое не удовлетворяет критериям патентоспособности, то, поскольку изобретение не удовлетворяет критериям патентоспособности, патент может быть аннулирован путем подачи протеста или требования судебного разбирательства для аннулирования патента.]

Правовой институт полезных моделей в существующем российском патентном праве способствует недобросовестной конкуренции и весьма часто используется для получения патентов на давно используемые объекты техники. Давно пора перенять опыт Японии, Австралии, Южной Кореи и других стран, регулирующих на более высоком уровне правоотношения между владельцами патентов на полезные модели и им подобных «инновационных» патентов, выдача которых осуществляется без оценки патентоспособности.

Особенно интересен измененный в 1999 г. японский закон о полезных моделях, не позволяющий патентообладателям безнаказанно «угрожать» конкурентам полученными без оценки патентоспособности патентами на полезные модели. Для лиц, использующих подобные «патентные индульгенции» для умышленного нанесения экономического вреда конкурентам, предусмотрено суровое финансовое и иное наказание. В результате число японских заявок на полезные модели с нескольких сотен тысяч в год снизилось на несколько порядков (примерно до 8 – 11 тыс. заявок в год).

Однако можно сказать, что и российская экспертиза начала осмысленно прописывать правила, позволяющие снизить вероятность обмана при оценке патентоспособности. В частности, в 2.3.1. Руководства по экспертизе заявок на изобретения отмечено следующее:

«Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или измерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения)».

Формула изобретения считается ясной и понятной специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован заявленный объект и определен объем испрашиваемой охраны. Невозможность идентификации заявленного объекта должна приводить к вынесению решения об отказе в выдаче патента.

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
- 5) реферат.

3. Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Комментарий к статье 1376

Проект ГК РФ 2012 предусматривает, что, в отличие от действующей нормы, заявка на полезную модель должна будет относиться только к одной полезной модели. Возможность подачи заявки на любую группу полезных моделей предложено исключить, соответственно заявка на полезную модель будет содержать формулу полезной модели,

относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Формула полезной модели должна будет относиться только к одному техническому решению, что, как представляется, исключает возможность представления в патентной формуле вариантов одной полезной модели, охарактеризованных в одном пункте формулы с помощью альтернативных сочетаний между признаками. Варианты не являются одним техническим решением и исключение возможности подачи заявки на группу полезных моделей с очевидностью ведет к исключению любых попыток завуалировать в формуле полезных моделей нескольких технических решений, представляющих собой варианты.

Все изменения в Проекте ГК РФ 2012 относительно полезных моделей направлены на ограничение патента только одной полезной моделью с одним независимым пунктом формулы, без каких-либо вариантов и иных групп полезных моделей в одном патенте.

1. Особенности характеристики признаков в формуле полезной модели. В Административном регламенте 2009 года были уточнены условия раскрытия признаков устройства как полезной модели, и перечень характеристик полезной модели был представлен следующими признаками:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, **за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;**
- среда, выполняющая функцию элемента.

В сравнении с правилами, действовавшими до данного регламента, было введено ограничение (выделено полужирным шрифтом), направленное на исключение возможности характеристики заявленной полезной модели признаками вещества (качественный и/или количественный состав компонентов) в том случае, если указанные признаки характеризуют самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством. Надо отметить, что приведенное уточнение весьма неоднозначно по формулировке, и из данного уточнения не должно следовать ограничение возможности характеристики конструктивных элементов как признаками материала, так и признаками вещества, из которого выполнена та или иная деталь устройства. Глубина раскрытия признака устройства, представляющего собой материал, зависит от решаемой задачи и определяется новой совокупностью признаков, необходимой и достаточной для реализации назначения и достижения указанного технического результата. Возможность раскрытия признаков устройства, вплоть до состава вещества, из которого изготовлены

его элементы, была давно хорошо изучена на примере текстильных материалов, а в дальнейшем уже в условиях действия Патентного закона РФ, получила подтверждение в книге, в которой наряду с изобретениями приведены примеры на полезные модели.

В проекте нового Административного регламента совершенно справедливо изъято ограничение - **«за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством»**. Характеристика устройства как конструкции, не зависит от формы предоставляемой патентной охраны – патент на изобретение или патент на полезную модель.

Единство одной полезной модели. Устройство как объект полезной модели должно отвечать требованию единства одной полезной модели, признаки которой находятся в функционально-конструктивном единстве в патентной формуле, и не должно представлять собой формально объединенные в патентной формуле несколько различных устройств.

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение на решение от 26.06.2013 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2011140342/07 со следующим первым пунктом патентной формулы:

“1. Система контроля безопасности и связи спецперевозок, содержащая, по меньшей мере, подсистему навигации, связи и контроля состояния транспортного средства, выполненную с возможностью обмена информации по радиоканалу и/или каналу спутниковой связи с центральным ситуационным центром, в состав которого входит, по меньшей мере, центральный сервер, средства отображения информации коллективного пользования, по меньшей мере, одно автоматизированное рабочее место, средства оперативной связи, телекоммуникационные устройства, и/или региональным ситуационным центром, в состав которого входят, по меньшей мере, средства отображения информации коллективного пользования, по меньшей мере, одно автоматизированное рабочее место, средства оперативной связи, телекоммуникационные устройства, а также подсистему связи стандарта DECT с функциями персонального аварийного устройства, подсистему контроля положения персонала внутри транспортного средства, подсистему централизованного контроля и управления привязки совокупности устройств к транспортному средству, подсистему обмена короткими сообщениями внутри транспортных средств, подсистему контроля состояния транспортного средства при длительной стоянке, устройство видеозаписи и хранения видеоинформации.»

Коллегия Палаты по патентным спорам поддержала доводы экспертизы и отметила, что из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. В связи с этим, родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Система контроля безопасности и связи спецперевозок по независимому пункту представленной формулы не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе двух

отдельных систем (системы контроля безопасности и системы связи спецперевозок), и включает несколько установленных на транспортном средстве различных подсистем.

При этом, установленные на транспортном средстве подсистемы навигации, связи и контроля состояния транспортного средства обмениваются информацией по радиоканалу и/или каналу спутниковой связи с центральным ситуационным центром и/или региональным ситуационным центром. Таким образом, указанные подсистемы не находятся в конструктивном единстве, и каждая из них имеет свое собственное функциональное назначение (для которого она и предназначена). При этом, совместное использование вышеперечисленных подсистем не приводит к появлению у заявленной системы какой-либо новой функции.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система контроля безопасности и связи спецперевозок, вышеперечисленные элементы которой не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи друг с другом. Такое техническое решение относится к нескольким устройствам. Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Аналогичные решения приняты в 2013 году по заявке № 2011141323/07 на полезную модель «Система контроля безопасности и связи спецперевозок», и по заявке № 2011140348/07 на полезную модель «Мобильный комплекс передачи аудио-видео информации», независимый первый пункт формулы которой изложен следующим образом:

«Мобильный комплекс передачи аудио-видео информации, характеризуемый тем, что он содержит два чемодана, причем в основном чемодане размещены антенна спутниковой связи, веб-камера, по меньшей мере, один вентилятор промышленный, зарядное устройство для радиостанции, сенсорный морозостойкий монитор, общий обогревательный элемент, обогревательный элемент для монитора, компьютер, радиостанция автомобильная, радиостанция портативная с клавишами тонального набора, симплексный интерконнект, приемник видеомоста, пульт управления приемником видеомоста, инфракрасный порт с кабелем для приемника видеомоста, преобразователь напряжения 12/12В, 100Вт и преобразователь напряжения 12/18В, 20Вт, при этом, в дополнительном чемодане размещены видеокамера цифровая, аккумуляторная батарея для видеокамеры цифровой, зарядное устройство для аккумуляторной батареи видеокамеры цифровой, активный утеплитель для видеокамеры цифровой, активный элемент для утеплителя видеокамеры, устройство накамерного освещения, по меньшей мере, одна аккумуляторная батарея для устройства накамерного освещения, зарядное устройство для аккумуляторной батареи устройства накамерного освещения, аккумуляторная батарея для передатчика видеомоста, зарядное устройство для аккумуляторной батареи передатчика видеомоста, передатчик видеомоста, антенна передатчика видеомоста, антенна приемника видеомоста, два ВЧкабеля для антенн видеомоста, по меньшей мере, один кронштейн для антенны приемника

видеомоста, плечевой упор, радиостанция портативная, антенна для радиостанции портативной, зарядное устройство для радиостанции портативной, преобразователь напряжения 220/12, а также комплект соединительных кабелей, при этом, в состав комплекса дополнительно входят штатив видеокамеры, бензоэлектрический генератор, аккумуляторная батарея для питания комплекса.»

Решение об отказе в выдаче патента на полезную модель мотивировано тем, что мобильный комплекс передачи аудио-видео информации по независимому пункту представленной формулы не является характеристикой одного устройства, а включает несколько установленных в двух чемоданах (основном и дополнительном) различных устройств, не находящихся в функционально-конструктивном единстве.

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца;

5) перечень существенных признаков промышленного образца.

3. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание промышленного образца и перечень существенных признаков промышленного образца, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

Комментарий к статье 1377

1. Единство промышленного образца. Допускается представление в заявке:

1) одного промышленного образца;

2) группы промышленных образцов, образующих единый творческий замысел.

Единство промышленного образца определяется через соблюдение единства творческого замысла, что в свою очередь, требует определенного единообразия в понимании творческого замысла. Каких-либо изначальных ограничений в отношении того, какая группа промышленных образцов может отвечать условию единства, Кодекс не

содержит. Следовательно, не только варианты одного промышленного образца могут быть оформлены в одной заявке на выдачу патента на промышленный образец. Возможные комбинации могут быть любые, при условии того, что заявитель сможет доказать единство творческого замысла между ними.

Например, о единстве творческого замысла свидетельствует внешний вид такого промышленного образца как оригинальная по внешней форме сигарета и мундштук для ее курения, или пепельница для тушения именно такой сигареты, или все три объекта вместе.

Внешний вид изделия может быть представлен в виде фотографий реального изготовленного изделия или изображений, полученных с помощью компьютерных технологий при проектировании внешнего вида изделий, не изготовленных на момент оформления заявки.

Ситуация, когда в одном изделии используется одновременно группа промышленных образцов, возникнет, когда один промышленный образец относится к части изделия, а другой промышленный образец – к другой части изделия.

Например, запатентован промышленный образец - автомобильная фара дальнего света. Эта же фара легла в основу дизайна также запатентованной передней части легкового автомобиля с оригинальным расположением двух фар дальнего света относительно радиатора нового типа и других световых приборов.

Роль описания промышленного образца при установлении объема прав в Кодексе, равно как и в Патентном законе РФ, не определена. Кодекс не предусматривает использование описания промышленного образца для толкования объема прав так, как это предусмотрено в отношении изобретений и полезных моделей (толкование формулы с использованием описания).

Описание необходимо для того, чтобы быть связующим звеном между изображениями промышленного образца и определением его утилитарной функции. Описание позволяет сравнить заявленный промышленный образец с аналогами из уровня техники, обосновать существенность признаков внешнего вида.

2. Как сохранить дату подачи. Пункт 3 комментируемой статьи содержит перечень документов, которые должны быть представлены в Роспатент для установления даты подачи заявки на промышленный образец (принцип аналогичен с заявками на изобретения и полезные модели).

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления заявки, содержащей заявление о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, определяющих эстетические особенности внешнего вида изделия, а если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

Как корректно реализовать условие, в соответствии с которым дата подачи заявки устанавливается по дате поступления последнего документа?

Как правило, на практике проблемы возникают в ситуации, когда заявку иностранного заявителя нужно срочно подать в Роспатент, и нет возможности

одновременно с заявлением и комплектом изображений изделия представить описание промышленного образца (далее - описание). Если описание поступит позже других документов, соответственно и устанавливаемая дата подачи заявки сместится на более поздний срок, и этот срок может превысить те дополнительные два месяца, которые еще могут «спасти» конвенционный приоритет.

Учитывая, что заявки с испрашиванием конвенционного приоритета весьма часто поступают к патентным поверенным в последние дни установленного шестимесячного срока, успеть подготовить и согласовать с заявителем описание, практически невозможно.

Тем не менее, выход из ситуации имеется. Следует при подаче заявки прикладывать описание в весьма сокращенном виде. На его составление не уйдет много времени, и не потребуется детальное согласование с заявителем.

Рассмотрим на условном примере алгоритм действий патентного поверенного в этом случае.

Итак, представим, что заявителем перед патентным поверенным поставлена задача срочно, в день получения документов, подать заявку на промышленный образец, представляющий собой зубную щетку оригинальной формы.

Заявитель прислал на своем языке только сведения для заполнения заявления о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих детальное представление и внешнем виде изделия, а также указал данные, необходимые для испрашивания конвенционного приоритета.

Выход из данной ситуации заключается в следующем:

Для сохранения даты подачи заявки по дате ее поступления необходимо приложить к заявлению и комплекту изображений промышленного образца описание промышленного образца примерно следующего содержания:

«Промышленный образец представляет собой зубную щетку оригинальной конструкции в виде ручки с головкой, несущей выступающие упругие элементы.

На фиг. 1 изображена зубная щетка – общий вид;

На фиг. 2 изображена та же щетка – вид сверху;

На фиг. 3 изображена та же щетка – вид снизу».

При таких действиях формально будет выполнено требование п. 3 комментируемой статьи, т.к. при поступлении заявки в ней будут присутствовать все поименованные в статье документы, необходимые для установления даты подачи непосредственно по дате поступления заявки.

После установления даты заявки ничто не препятствует представить позже, но в установленные сроки представления, дополнительные материалы (уточненное описание), согласованные при необходимости с заявителем.

Точно таким же образом можно поступать и при подаче любых других заявок, а не только конвенционных. Главное – не менять внешний вид уже заявленного промышленного образца.

Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображения изделия.

2. Изменения сведений о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены в документы заявки до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

3. Если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесение изменений не взимается.

4. Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня подачи заявки.

Комментарий к статье 1378

1. Проект ГК РФ 2012 содержит существенное дополнение по сравнению с существовавшими требованиями относительно внесения изменений в документы заявки.

Согласно Проекту ГК РФ 2012 дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, в т.ч. если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятой к рассмотрению, или иную полезную модель.

Обратим внимание на слово – *иное*, и попытаемся придать смысл данному уточнению, тем более, что имеет место определенная разница применительно к изобретениям и полезным моделям.

Можно полагать, что данная норма исключает возможность внесения в уточняемую формулу изобретения тех, в контексте - *иных*, изобретений, которые раскрыты в описании поданной заявке, но отсутствовали в формуле изобретения, принятой к рассмотрению, и,

что обязательно следует учитывать, не «вписываются» в уже ранее заявленную группу изобретений.

В отношении полезных моделей контекст – *иная* полезная модель, несколько другой, т.к. заявка не может содержать группу полезных моделей. Поэтому ограничение – *иная* полезная модель, означает невозможность замены одной полезной модели, заявленной формуле, на другую полезную модель, которая также раскрыта в описании поданной заявки.

Очевидно, что в каждом конкретном случае нужно будет очень внимательно относиться к уточняемой формуле изобретения и полезной модели, чтобы внося уточнения не перешагнуть допустимую грань, очерченную словом – *иные*.

Любые действительно иные изобретения или полезные модели, раскрытые в поданной заявке, могут быть заявлены по процедуре подачи выделенных заявок при соблюдении соответствующих процедур.

Кроме того, согласно Проекту ГК РФ 2012, дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они также содержат:

- признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату, послуживших основанием для ее установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на указанную дату заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

Чем обусловлен отход от ныне действующей по пункту 1 статьи 1378 нормы, предусматривающей в качестве точки отсчета дату приоритета, а не дату подачи, а они, как известно, не всегда совпадают, понять невозможно. В пределах соблюдения срока установления конвенционного приоритета заявитель должен иметь право уточнять документы поданной в Роспатент заявки теми признаками, которые отсутствовали в поданной заявке, но присутствуют в первой заявке, по которой испрашивается конвенционный приоритет. Именно так поступают в Евразийском патентном ведомстве, т.к. никто не может лишить заявителя права пользоваться нормами Парижской конвенции, но в пределах срока, когда конвенционная заявка (заявка с испрашиванием конвенционного приоритета) должна быть подана в Роспатент.

Так, например, если первая заявка № 1 на изобретение подана в Германии 01.01.2010, а через 5 месяцев после подачи заявки № 1 подана заявка № 2 на это изобретение в Роспатент, и дата подачи заявки в Роспатент установлена 01.06.2010 с сохранением конвенционного приоритета от 01.01.2010, заявитель может в пределах всего 12-ти месячного конвенционного срока уточнять поданную в Роспатент заявку теми признаками, которые раскрыты в первой заявке, поданной в Патентное ведомство Германии. И никакая установленная Роспатентом «дата» подачи заявки не может отменить срок действия конвенционного приоритета, внутри которого заявитель вправе добавлять признаки из первой заявки во вторую.

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если изменение состоит в выделении из первоначально заявленного диапазона количественных значений какой-либо характеристики признака изобретения более узкого диапазона, отсутствовавшего в описании изобретения или формуле изобретения на дату подачи заявки. Например, в формуле изобретения указан признак в виде диапазона скоростей от 60 м/сек до 150 м/сек, но ни в зависимых пунктах, ни в описании не показан признак в виде диапазона от 90 м/сек до 110 м/сек. В этом случае уточненный диапазон, как конкретный признак, не считается раскрытым в описании, хотя, формально он входит в ранее указанный широкий диапазон. Вывод из сказанного один – необходимо раскрывать в описании, а при целесообразности - и в зависимых пунктах формулы, не только общий диапазон как один существенный признак, но и признаки в виде частных диапазонов, показывая их существенность.

В Проекте ГК РФ 2012 отмечено также, что дополнительные материалы считаются изменяющими заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они содержат:

- указание на технический результат, обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, не связанный с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Надо полагать, что не любое изменение технического результата будет рассматриваться как изменяющее существо заявки (изобретения или полезной модели). Если можно доказать, что изменяемый технический результат связан с ранее указанным, такое изменение будет принято. Под связью между техническими результатами в первую очередь следует рассматривать причинно-следственную связь, которая может быть многоступенчатой. К такой причинно-следственной связи будут относиться взаимообусловленные технические эффекты, явления, свойства и закономерности, присущие объектам техники или проявляемые ими во взаимодействии с окружающей средой.

Аналогичный по смыслу подход к оценке изменения технического результата предусмотрен пунктом 5.4. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве:

«Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки».

Общность между евразийской и российской формулировками состоит в том, что в обоих случаях должна прослеживаться связь между новым результатом и сведениями из первоначальных материалов заявки, при этом вид связи может быть различен. Причинно-следственная связь может быть непосредственно между «новым» и «старым» результатами, но связь между результатами может быть выражена и опосредованно через раскрытые в первоначальных материалах заявки признаки объекта изобретения или полезной модели.

Следует отличать возможность уточнения технического результата в процессе обсуждения с экспертизой патентоспособности изобретения, в первую очередь, изобретательского уровня, от возможности внесения такого уточненного результата в описание поданной заявки.

Представленные заявителем доводы, в т.ч. описание нового технического результата, отвечающего вышеназванным условиям, могут быть учтены экспертизой в целях признания изобретательского уровня, но эти же сведения не должны вноситься в текст уточняемого описания заявки, используемого при подготовке к публикации полного описания изобретения к выдаваемому патенту.

В этом нет никакого парадокса, т.к. обратное бы означало, что новый технический результат или иные сведения, доказывающие патентоспособность, должны рассматриваться как раскрытые на дату подачи заявки, чего не было.

Досье заявки будет содержать все сведения (первичные и дополнительные), а описание к выданному патенту – нет, но любое третье лицо, ознакомившись с досье заявки, всегда сможет установить те сведения, которые послужили основанием для признания заявленного изобретения патентоспособным.

Именно так данный вопрос рассматривается в Руководстве по экспертизе в Европейском патентном ведомстве (2010 г.), часть С «Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу», перевод которого представлен ниже:

В пункте 11.11. «Аргументы и доказательства, предоставленные заявителем» главы IV «Патентоспособность» отмечено следующее:

«Соответствующие аргументы и доказательства для рассмотрения экспертом в целях оценки изобретательского уровня могут быть взяты из первоначально поданной заявки на патент или могут быть предоставлены заявителем во время последующих процедур (см. 11.5.2 выше и VI, 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.7). Однако, всякий раз нужно обращать внимание на упоминание новых результатов в поддержку изобретательского уровня. Такие новые результаты могут быть приняты во внимание, только если они подразумевают или по крайней мере связаны с технической проблемой, первоначально предложенной в первоначально поданной заявке (см. также IV, 11.5.2, T 386/89, не изданный в OJ, и T 184/82, OJ 6/1984, 261).

Примерами такого нового результата являются:

Изобретение на момент подачи заявки имеет отношение к фармацевтическому составу, имеющему определенное действие. На первый взгляд, учитывая предшествующий уровень, казалось бы, что изобретательский уровень отсутствует. Впоследствии, заявитель представляет новое доказательство, которое показывает, что заявленный состав демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения низкой токсичности. В этом случае допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности, так как фармацевтическое действие и токсичность связаны в том смысле, что специалист всегда будет рассматривать эти два аспекта вместе.»

Казалось бы, написано – *«допускается переформулировка технической проблемы посредством включения аспекта токсичности».*

Однако читаем пункт 11.11. дальше, т.к. допустимость переформулировки технической проблемы, оказывается, еще не является достаточным основанием для вывода о вседозволенности в изменении технического результата.

«Переформулировка технической проблемы может давать или может не давать повода для внесения поправки или вставки утверждения технической проблемы в описании. Любые такие поправки допустимы, только если они отвечают требованиям, перечисленным в VI, 5.3.7. В вышеупомянутом примере фармацевтического состава ни переформулировка проблемы, ни информация относительно токсичности не могут быть включены в описание, не нарушая Ст. 123 (2).»

Обратимся также к содержанию процитированных статьи ЕПК и глав приведенного Руководства по экспертизе в ЕПВ.

Ст. 123 (2) ЕПК

«(2) Европейская патентная заявка или европейский патент не могут изменяться таким образом, чтобы их предмет выходил за пределы содержания заявки в её первоначальной редакции.»

В главе VI 5.3.7. «Пересмотр указанной технической проблемы» названного Руководства по экспертизе в ЕПВ отмечено:

«Также нужно позаботиться о том, чтобы удостовериться, что любая поправка к, или последующая вставка в, утверждение технической проблемы, решенной изобретением, удовлетворяет Ст. 123 (2). Например, может случиться, что вследствие за ограничением формул для удовлетворения возражения относительно отсутствия изобретательского уровня, желательно, чтобы указанная проблема пересмотрена для того, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый в соответствии с таким образом ограниченным изобретением, но не в соответствии с предшествующим уровнем. Нужно помнить, что такой пересмотр допустим, только если подчеркнутый эффект является без труда выводимым специалистом из заявки в том виде, в котором она подана (см. выше 5.3.3 и 5.3.4).»

Обратимся к содержанию пунктов 5.3.3. и 5.3.4.

«5.3.3 Разъяснение технического эффекта

Если технический признак был ясно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не был упомянут или не упомянут полностью, все же это может быть выведено без труда специалистом из заявки в том виде, в котором она была подана, последующее разъяснение того эффекта в описании не нарушает Ст. 123 (2).»

Приведем свой пример понимания подобной ситуации.

В качестве изобретения заявлена конструкция канализационного колодца, крышка люка которого выполнена с ребристой поверхностью, обеспечивающей увеличение коэффициента трения с подошвой обуви пешеходов в дождливую погоду. В дополнительных материалах заявитель отметил, что техническим результатом заявленной конструкции является также исключение провала крышки люка в колодец.

Если в описании заявки раскрыт признак выполнения крышки люка круглой формы, то новый эффект (результат), сформулированный заявителем как «исключение провала крышки люка в колодец», должен быть принят, т.к. в уровне техники известно, что только круглая форма крышки люка исключает возможность его провала в отверстие люка. А если эксперт этого не знает, то достаточно показать причины такого эффекта, вытекающие из геометрии круга как фигуры, диаметр которой постоянен. Круг с большим диаметром, как его не крути, не может пройти через круглое отверстие люка с меньшим диаметром.

В пункте 5.3.4. Руководства по экспертизе в ЕПВ акцентируется внимание на следующем:

«5.3.4 Представление других примеров и новых эффектов»

На поправку путем представления других примеров нужно всегда смотреть очень внимательно в свете общих рассмотрений, описанных в общих чертах в параграфах VI, 5.3 к 5.3.3. То же самое относится к представлению заявлений новых (то есть ранее не упомянутые) эффектов изобретения, такие как новые технические преимущества. Например, если изобретение, как первоначально представлено, связано с процессом для чистки шерстяной одежды, которая состоит из обработки одежды определенной жидкостью, заявителю не разрешается впоследствии представить в описание утверждение того, что процесс также имеет преимущество защиты одежды против повреждения ее молью.»

Выявление нового свойства жидкости – защищать от повреждения одежды молью, являет собой новое знание, которое, если оно не вытекает из известных свойств жидкости влиять на жизнедеятельность моли, может представлять собой новое изобретение.

А что мы имеем по данному поводу в Руководстве РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы?

Представим два пункта, содержание которых, как мне представляется, вполне достаточно для понимания их содержания.

«20.15 Если технический признак конкретно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное позже, не противоречит статье 34(2)(b).»

«20.18 Также следует иметь в виду, что любое изменение формулировки или дополнительное введение технической проблемы, решаемой изобретением, отвечают статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для удовлетворения изобретения изобретательскому уровню рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с известным уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16).»

Обратим внимание на сказанное: «... легко сможет логически вывести выявленный эффект...». Полагаю, что ранее приведенный пример с крышкой канализационного люка как раз иллюстрирует изложенные условия.

Будем полагать, что российской экспертизой будет воспринято вышеизложенное, и экспертиза не будет отрицать принципиальную возможность уточнения технического результата в дополнительных материалах в процессе диалога с заявителем по существу изобретения, если вновь приводимый технический результат будет вытекать из ранее представленных сведений о заявленном изобретении, при этом новая информация об изобретении в описание выдаваемого патента вноситься не должна.

При изначально корректном изложении именно технического результата в том виде как он определен административными регламентами, больших проблем при уточнении именно технического результата возникать не должно. Для тех же, кто привык под видом технического результата «загонять» в описание заявки все что угодно, кроме технического результата, могут наступить «тяжелые времена». Прогресс в обществе достигается не тогда, когда на рынок вываливается очередное «нечто», а когда это «нечто» обеспечивает определенный эволюционный результат, и тогда изобретатель заслуживает получения патентной монополии. Полный отрыв декларируемого в заявке технического результата от оценки промышленной применимости способствует злоупотреблениям и последующим махинациям, т.к. не достижение обещанного технического результата, благодаря которому собственно патент и был выдан, не является основанием для прекращения действия патента по этому основанию.

Если доказанная очевидность технического результата является основанием для отрицания изобретательского уровня, то доказанная недостижимость технического результата должна служить основанием для отрицания изобретательского уровня, и неважно когда - при экспертизе по существу или при опротестовании патента. Последнее следует особо подчеркнуть, поскольку если в процессе экспертизы заявки по существу заявитель может уточнять технический результат, то после публикации сведений о выданном патенте такой возможности не будет.

Технический результат - одна из составляющих сущности изобретения. Технический результат и сущность изобретения не должны рассматриваться в отдельности. Сущность изобретения, в том числе и технический результат, должны полно, ясно и однозначно отражаться в описании изобретения. Изменения технического результата по сравнению с представленным в первоначально поданной заявке не должны менять суть технического результата (корректировка возможна).

Согласно Проекту ГК РФ 2012 заявитель получает право по собственной инициативе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления, в том числе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, однократно, после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 4 статьи 1386.

Данное уточнение придает отчету об информационном поиске более значимый статус, нежели ныне присущий уведомительный. Теперь становится ясно, что после получения отчета об информационном поиске, заявитель может без уплаты пошлины однократно уточнить формулу изобретения, если посчитает это необходимым. Конечно, заявитель может уточнить формулу по собственной инициативе и после получения запроса экспертизы по существу, основанной на данном отчете о поиске, но тогда придется сопровождать уточнение формулы уплатой патентной пошлины.

2. Оценка изменения сущности. Изменения в виде исправлений и уточнений могут вноситься как по инициативе заявителя, так и в соответствии с замечаниями или рекомендациями экспертов Роспатента. Общим условием принятия изменений является неизменность представляемой в них сущности заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Ранее, согласно п. 1 ст. 20 Патентного закона РФ в отношении изобретений и полезных моделей отсутствие признаков определялось только по описанию, представленному при подаче заявки, и по формуле, если заявка на дату подачи содержала формулу. Данное ограничение на практике исключало возможность использовать чертежи для уточнения признаков. Пункт 1 ст. 1378 Кодекса уже не содержит такого ограничения, и раскрытие признаков определяется в отношении *документов*, послуживших основанием для установления приоритета, что позволяет использовать не только признаки из описания, но и признаки из чертежей, если они (признаки) однозначно на чертежах идентифицируются.

Все будет определяться качеством и полнотой чертежей и их соответствием требованиям, предъявляемым к формату изображения рабочих чертежей.

*Например, когда из чертежей совершенно однозначно следует, что деталь X имеет в сечении форму круга, и, если из всех сечений на чертежах и их обозначений типа A = B, следует, что данная деталь X в сечении имеет форму круга, а не иную, должно допускаться внесение в формулу изобретения уточнения в виде словесного признака – **деталь X в поперечном сечении имеет форму круга**. Аналогичная ситуация имеет место в отношении электрических схем, на которых признак, не упомянутый в описании, изображен на чертежах символом, предусмотренным соответствующим ГОСТом (условные изображения сопротивлений, конденсаторов и т.п.).*

Аналогичным образом следует подходить к ситуации, когда в описании изобретения словесно только сказано, что «поверхность обрабатывают реагентом», а на чертеже показана схема обработки поверхности и указано - «реагент – соляная кислота» или «реагент – кислота HCl». В данном случае признак – *соляная кислота*, несмотря на его отсутствие непосредственно в описании заявленного изобретения, может быть включен в формулу изобретения, т.к. он однозначно раскрыт на чертеже. Очевидно, что такое включение признака в формулу изобретения имеет смысл только в ситуации, когда его отсутствие приводит к общей оценке заявленного изобретения как непатентоспособного по различным причинам.

Именно такой подход к использованию признаков, отображенных на чертежах, предусмотрен пунктом 3.9. абз. второй Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве:

«Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы изобретения сведениями, содержащимися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускается в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату ее подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях».

3. Изменение сведений в заявке.

Изменения сведений о заявителе, авторе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора или имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в Роспатент в течение пятнадцати месяцев со дня подачи заявки. Ранее данный срок составлял двенадцать месяцев и его увеличение до пятнадцати месяцев в большей мере отвечает интересам заявителей, но сокращает для Роспатента сроки, необходимые для публикации сведений о заявке, т.к. последняя должна быть осуществлена по истечении восемнадцати месяцев с даты ее подачи.

Исправления очевидных и технических ошибок также могут быть внесены в этот же период в документы заявки. Однако тем самым ограничены возможности внесения исправлений очевидных и технических ошибок в документы заявки в отношении любых сведений до регистрации объекта патентных прав в государственном реестре. После внесения сведений в государственный реестр возможно исправление очевидных и технических ошибок, но уже в выданном патенте (п. 4 ст. 1393 Кодекса).

В отношении изменения сведений в заявке на промышленный образец обратим внимание на невозможность представления нового внешнего вида изделия с ранее отсутствовавшими на нем существенными признаками, и не допускается также представлять новый внешний вид с удаленными из него существенными признаками. Внесение во внешний вид или удаление из внешнего вида именно существенных признаков свидетельствует о формировании иного промышленного образца в сравнении с заявленным.

Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель

1. До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, когда к заявке приложено заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса.

2. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение допускается до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения.

3. В случае преобразования заявки на изобретение или полезную модель в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи заявки сохраняются.

Комментарий к статье 1379

1. Причины и ограничения преобразования. Дополнительно к существующим возможностям преобразования Проектом ГК РФ 2012 предусматривается возможность осуществления преобразования заявок всех трех объектов патентного права, в любой их комбинации. Наиболее вероятны преобразования заявок на изобретения в заявки на полезные модели, и заявок на полезные модели в заявки на промышленные образцы и, в последнем случае, соответственно, наоборот. Вряд ли на практике будут иметь место частые преобразования заявок на промышленные образцы в заявки на изобретения или полезные модели, но если ситуация и возникнет, то закон позволяет ее реализовать. Такая ситуация будет возможна в отношении тех заявок на изобретения или полезные модели, которые иллюстрированы не чертежами, а рисунками, которые адекватно могут быть рассмотрены и как иллюстрации изобретения или полезной модели, и как иллюстрации внешнего вида промышленного образца.

Преобразование заявок возможно при подаче выделенной заявки, преобразованной соответствующим образом. Например, из заявки на группу изобретений может быть выделена заявка на полезную модель. Комбинации преобразований заявок могут быть весьма разнообразны.

Как правило, такая необходимость возникает в случае, когда при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение не отвечает требованию изобретательского уровня, и заявитель извещенный об этом в соответствующем запросе, принимает решение о преобразовании заявки в иной объект.

Ограничение по срокам преобразования заявок исключает возможность изменения статуса заявки по истечении установленного срока. Отсутствие сроков, отведенных на преобразование заявок, или оттягивание сроков до судебного оспаривания решения Роспатента, создавало бы неопределенность в отношении правового статуса поданных заявок, что не отвечает интересам третьих лиц, заинтересованных в получении достоверной информации об объеме исключительных прав, который может быть предоставлен по поданной заявке.

2. Преобразование евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель. Преобразование евразийских заявок в национальные патентные заявки

предусмотрено статьей 16 Евразийской патентной конвенции и осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со статьей 15(8) заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием Договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре.

2) В каждом указанном таким образом Договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.

Евразийская патентная конвенция не регулирует вид национальной (патентной) заявки, в которую может быть преобразована евразийская заявка на изобретение. В тех странах-участницах ЕАПК, национальное законодательство которых предусматривает возможность выдачи патентов на изобретения и полезные модели, заявитель имеет возможность выбора. Намереваясь преобразовать евразийскую заявку на изобретение в национальную заявку на полезную модель или промышленный образец, заявитель должен понимать, что рассмотрение такой, уже национальной заявки, будет осуществляться по нормам национального права в отношении возможности преобразования заявки, в т.ч. с учетом процессуальных норм, предусмотренных для аналогичных ситуаций в отношении преобразования заявок, поданных непосредственно в Роспатент.

Преобразование евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель должно соответствовать нормам статьи 1379 ГК РФ, согласно которой преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель возможно до публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение. При этом нужно учитывать, что согласно п. 3 статьи 1396 ГК РФ публикация на русском языке международной заявки Международным бюро ВОИС в соответствии с Договором РСТ или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с ЕАПК заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 1385 ГК РФ.

Вышеназванные условия, связанные с публикацией сведений о заявке на изобретение при одновременном соблюдении условий п. 1 статьи 16 ЕАПК, практически исключают возможность преобразования евразийской заявки на изобретение в российскую заявку на полезную модель, и подобная процедура преобразования заявок отсутствует в Административных регламентах Роспатента. Теоретически возможна ситуация, при которой экспертиза по евразийской заявке на изобретение была проведена

в ускоренные сроки до публикации сведений о поданной заявке и заявитель был уведомлен Евразийским ведомством об отказе в выдаче евразийского патента либо об отказе в удовлетворении возражения, что формально дает возможность преобразования в российскую заявку на полезную модель, однако на практике такие ситуации не известны.

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре.

Комментарий к статье 1380

Данной нормой установлен *предельный срок для отзыва заявки* на любой объект патентных прав. Если заявление об отзыве заявки, по которой вынесено решение о выдаче патента, и заявителем, получившим решение, уже была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента, поступило в Роспатент в период, когда по техническим причинам уже невозможно предотвратить регистрацию в государственном реестре, Роспатент, тем не менее, аннулирует такую регистрацию позже, и соответствующая информация об отзыве такой заявки будет опубликована в официальном бюллетене.

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной.

3. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка,

по которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец.

При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

4. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

5. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи и статьей 1382 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1381

Комментируемая статья регламентирует условия установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, по отношению к которой ограничивается круг источников информации из уровня техники, противопоставляемых заявленному объекту при проверке соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности или при рассмотрении возражения против выдачи патента. Таким образом, дата приоритета это дата пограничного раздела между заявленным объектом и противопоставляемым уровнем техники. Если дата приоритета совпадает с датой опубликования источника информации из уровня техники, последний не может быть противопоставлен при экспертизе.

1. Приоритет по дате подачи. Пункт 1 относится к основному случаю установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, когда дата приоритета является датой подачи заявки. Приоритет будет установлен в любом случае, но в данной ситуации он совпадает с датой подачи. Фактическое совпадение даты приоритета с датой подачи, тем не менее, не позволяет приравнять одну дату к другой по их функциям (предназначению). От даты *подачи* заявки отсчитывается срок действия патента (если он выдан) и осуществляются другие, юридически значимые действия с заявкой или патентом, а на дату *приоритета* устанавливаются источники информации, релевантные заявленному объекту.

С установлением *даты подачи* связана процедура установления *даты поступления* заявки, направленной в Роспатент средствами факсимильной связи. По данному вопросу на сайте Роспатента размещена «Информация для заявителей о порядке регистрации дат поступления документов, направленных по факсу в нерабочие часы Роспатента и ФГУ ФИПС» следующего содержания:

«Нормативными документами, регламентирующими составление, подачу и рассмотрение заявок на объекты патентных прав и средства индивидуализации допускается использование средств факсимильной связи для подачи заявки, представления дополнительных материалов по запросу и других документов (далее – документы). В случае поступления оригинала документа в течение месяца с даты поступления его по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим этот документ, датой поступления документа считается дата поступления его по факсу. Поскольку административные процедуры, связанные с регистрацией поступивших документов, Роспатент и ФГУ ФИПС осуществляют в режиме рабочего времени, в случае поступления документов по факсу позднее установленного рабочего времени, а именно после 18 ч. 15 мин., в пятницу – после 17 ч. 00 мин., их регистрация осуществляется на следующий рабочий день. Соответственно датой их поступления в ФГУ ФИПС считается следующий рабочий день. Заявителям рекомендуется руководствоваться указанным порядком при исчислении срока представления оригинала документов».

Таким образом, Роспатент выразил свою позицию в отношении установления даты поступления документов по факсу, по которой отсчитывается далее дата подачи заявки, дата представления ответа на запрос и т.д.

Насколько разумна такая позиция и как она «аукнется» в отношении заявителей, пользующихся факсом, особенно в экстремальных ситуациях, когда день поступления документов в Роспатент влияет на последующие процессуальные действия в отношении таких документов?

Может ли такая позиция в отношении установления даты поступления документов заявки факсом распространяться на другие формы подачи заявок в нерабочее время, например, на подачу заявки электронным образом *on-line*, и как все это повлияет на установление приоритета?

Попробуем ответить на поставленные вопросы, а какова будет реакция Роспатента – покажет время, но наш оптимизм подсказывает, что Роспатент уточнит свою позицию, чему мы будем весьма признательны.

Позиция Роспатента, возможно, базируется на ст. 194 ГК РФ «Порядок совершения действий в последний день срока»:

«1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.»

2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок».

Механическое распространение изложенного выше правила на установление даты поступления документов заявок не учитывает, что в этой статье ГК РФ предусмотрена возможность совершения действий в отношении письменных заявлений и извещений через организации связи (почтовые отделения), причем при сдаче в почтовое отделение документов, представляющих собой письменные извещения и заявления, такие документы считаются сданными в срок, что приобретает особую значимость и актуальность для соблюдения процессуальных сроков в судебном разбирательстве. У лица, пользующегося правилами по ст. 194 ГК РФ имеется альтернатива: отправить документы факсом или сдать документы на почту, и данная альтернатива уже содержит тот вариант отправки (почтовый), который гарантирует считать такую отправку документов как сделанную в срок.

Заявки на объекты патентных прав и средства индивидуализации не относятся к письменным заявлениям и извещениям, а представляют собой документы иной категории, в отношении которой действуют нормы части четвертой ГК РФ, иначе определяющие правила исчисления сроков и, в первую очередь сроков, влияющих на установление приоритета. В отношении даты установления приоритета по дате подачи заявки, ни часть четвертая ГК РФ, ни нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности не содержат каких-либо иных «единиц измерения» времени кроме как «дата».

Приоритет изобретения (и иных объектов) не может быть установлен по дате сдачи заявки в отделение связи, и сдача заявки в почтовое отделение связи не влияет на установление даты подачи заявки, которая устанавливается по фактическому поступлению заявки именно в Роспатент или его территориальные подразделения.

Обратим также внимание на статью 114 «Окончание процессуальных сроков» АПК РФ:

«1. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года установленного срока.

2. Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

3. Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.

4. В случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

5. Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока.

6. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до

двадцати четырех часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным.

7. Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции».

По правилу пункта 7 ограничение срока предусмотрено только для ситуации, когда процессуальное действие должно быть совершено *непосредственно* в суде или другой организации.

Подача заявки (процессуальное действие) факсом или электронным образом совершается не Роспатентом и не непосредственно в Роспатенте, а осуществляется непосредственно заявителем (его представителем) и вне Роспатента, что исключает распространение данного правила на подачу заявок. В качестве подтверждения изложенного обратим внимание на норму пункта 1 ст. 1374 ГК РФ, в соответствии с которой:

«Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем)».

Совершенно очевидно, что такое процессуальное действие как подача заявки, осуществляется не «непосредственно» Роспатентом, что исключает распространение правила по второй части пункта 1 ст. 194 ГК РФ на ситуацию с подачей заявки.

Правило пункта 7 ст. 114 АПК РФ имеет отношение к такому процессуальному действию, совершаемому непосредственно Роспатентом, как прием заявок на бумажных носителях непосредственно в здании Роспатента (ФИПС), и очевидно, что Роспатент (ФИПС) вправе осуществлять указанное процессуальное действие (из рук в руки) по приему заявок на бумажных носителях в рабочее время.

Но *подача заявки и прием заявки* - это разные процессуальные действия, осуществляемые разными субъектами, и этого нельзя не учитывать.

Роспатент мог выбрать совершенно иной подход, гармонирующий с международной практикой и практикой подавляющего большинства развитых патентных ведомств мира.

Правило 80 «Исчисление сроков» Инструкции к договору РСТ содержит следующие варианты выбора, на которых может остановиться каждое ведомство страны, участницы Договора РСТ:

«Пункт 80.7 Конец рабочего дня

(а) Срок, истекающий в определенный день, истекает в час, когда национальное ведомство или межправительственная организация, куда документ должен быть подан или куда должна быть уплачена пошлина, заканчивает свою работу в этот день.

(б) Любое ведомство или организация может отступить от положений пункта (а), продлив срок вплоть до полуночи соответствующего дня».

Роспатент выбрал первый вариант по пункту (а), который, как будет показано далее, является худшим, и данный вывод основан на реалиях сосуществования в России двух патентных ведомств – Роспатент и ЕАПВ, результаты деятельности которых нельзя не учитывать, особенно, когда речь идет о неумышленном, но, тем не менее, фактическом ущемлении прав отечественных заявителей. Как бы этого не хотелось, но придется опять лбами сталкивать деятельность Роспатента с деятельностью ЕАПВ, т.к. последствия несогласованности в одних и тех же вопросах приводят к ухудшению положения в первую очередь российских заявителей.

Правило 38 «Исчисление сроков» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, содержит следующие положения (пункт 4):

«Если срок установлен для совершения какого-либо действия, связанного с функционированием Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в национальном ведомстве или межправительственной организации, то срок истекает в тот час, когда в этом ведомстве или организации по установленным правилам прекращается рабочий день. При этом такое ведомство или организация может отступить от вышеуказанных положений, продлив срок совершения какого-либо действия вплоть до двадцати четырех часов последнего дня срока».

Российские заявители в полном соответствии с Евразийской патентной конвенцией обязаны подавать евразийскую заявку через национальное патентное ведомство – Роспатент, как это предусмотрено нормой п. 2 ст. 1395 части четвертой ГК РФ. Евразийская заявка, поданная через Роспатент, имеет те же последствия, как если бы она была подана в тот же день в Евразийское ведомство, если она переслана в Евразийское ведомство в срок, установленный в Патентной инструкции.

А как быть с установлением даты подачи российским заявителем евразийской заявки, которая поступила в Роспатент по факсу по истечении рабочего времени, но до окончания данного календарного дня?

Упомянутое информационное письмо Роспатента дает однозначный ответ: дата подачи такой заявки будет установлена следующим днем. Соответственно именно с этой следующей датой подачи евразийская заявка будет принята в ЕАПВ, и все процессуальные действия будут осуществлены именно на эту, более позднюю дату, определяющую приоритет и дату отсчета уровня техники.

В аналогичной ситуации иностранные заявители и их патентные поверенные, подающие евразийские заявки факсом непосредственно в ЕАПВ, будут иметь время вплоть до окончания конкретного календарного дня, т.е. до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Так кто из заявителей имеет преимущества в подаче евразийских заявок факсом? Ответ очевиден – заявители, имеющие право подавать заявки непосредственно в ЕАПВ, а к таковым относятся только заявители из стран дальнего зарубежья, не являющихся участниками Евразийской патентной организации.

Позиция, принятая Роспатентом, не учитывает территориальные размеры России и количество часовых поясов, что, если соблюдать рекомендацию по информационному письму, приводит к необходимости отправки факса в Роспатент только с учетом московского времени, по которому работает Роспатент. Разница между часовыми поясами по сравнению с Москвой составляет, например, для Владивостока + 7 часов, для Магадана + 8 часов. Когда в этих регионах люди работают, в Москве еще спят и, соответственно – наоборот. Так зачем же сокращать для них реальное время отправки заявки факсом и вместо 24 часов в сутках учитывать только рабочее время до 18 ч. 15 мин., а в пятницу – до 17 ч. 00 мин., да еще только по московскому времени.

Установление даты подачи заявки с учетом времени окончания работы Роспатента порождает и другой курьезный вопрос: а почему тогда дата подачи заявки факсом устанавливается иначе в случае, когда факс поступил в Роспатент не после окончания рабочего времени, а до начала рабочего времени, например, в шесть часов утра по московскому времени? Ведь Роспатент не работал, и вне режима рабочего времени осуществлять «административные процедуры, связанные с регистрацией поступивших документов», Роспатент и ФГУ ФИПС не могли.

Рассмотрим в этом же контексте отправку документов электронным образом *on-line*, т.к. Административными регламентами предусмотрено, что «Требования к электронной подаче заявки с использованием электронно-цифровой подписи устанавливаются Роспатентом».

Интересно, как мыслят в Роспатенте относительно установления даты подачи заявок и других документов, поступивших электронным образом *on-line* после окончания рабочего времени в конкретный день? Неужели сервера будут отключаться на ночь?

Во многих патентных ведомствах заявки и другие, относящиеся к ним документы, могут быть сданы заявителем или его представителем в любое время суток, для чего в ведомстве в открытом доступе установлен специальный почтовый контейнер, куда в любое время суток можно положить конверт с заявкой, на котором автомат пробьет точное время (год, месяц, день, часы, минуты). Сотрудники ведомства на второй день утром вынут документы из ящика, но дата подачи заявки будет сохранена по фактической календарной дате помещения конверта в ящик ведомства.

Например, в соответствии с пунктом 1.1. «Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве», отделения по приему подаваемых заявок, расположенные в Берлине и Мюнхене, оснащены автоматизированными почтовыми ящиками, которые могут быть использованы в любое время суток. Руководством предусмотрено также, что в нерабочее для ЕПВ время документы могут быть официально приняты во всех отделениях ведомства дежурным обслуживающим персоналом. Последнее актуально для отделений, не оснащенных автоматизированным почтовым ящиком, или если он не работает по каким-то техническим причинам, но в любом случае ведомство обеспечивает прием документов тем или иным путем в течение дня без каких-либо изъятий времени.

Договор о патентном праве (PLT), участником которого является Россия, в статье 5 определяет «дату подачи» следующим образом (приведено извлечение):

«(1) [Элементы заявки] (а) если иное не предписано Инструкцией, и с учетом положений пунктов (2) - (8), Договаривающаяся сторона предусматривает, что датой подачи заявки является дата, на которую ее ведомство получило все нижеперечисленные элементы, представленные по выбору заявителя на бумаге или иным способом, допускаемым ведомством для целей даты подачи».

Подача заявки факсом в целях установления даты подачи является тем самым «иным способом», что непосредственно отражено в Административных регламентах Роспатента. Никаких изъятий по времени работы Роспатента при установлении даты подачи заявки факсом, регламенты не содержат, что подтверждается, например, содержанием правила 13.3. «Использование факса» Административного регламента по изобретениям, согласно которому *«Оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть предоставлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу».*

Дата поступления документов заявки по факсу фиксируется автоматически круглосуточно и независимо от графика работы сотрудников Роспатента, если, конечно, Роспатент не выключает факсы на ночь. Но последнее представить невозможно, как невозможно отключить в нерабочее время серверы ведомства, чтобы в это время не принимать электронную корреспонденцию со всего мира.

Дата поступления в Роспатент документов заявок факсом или электронным образом *on-line* должна устанавливаться по дате автоматизированного подтверждения Роспатентом приема таких документов, и перенос фактической даты поступления таких документов на более позднюю дату не соответствует установившейся мировой практике работы авторитетных патентных ведомств.

Однако, как представляется, Роспатент прислушался к изложенным соображениям и в проекте нового Административного регламента по изобретениям, размещенного на сайте Роспатента в 2011 г., в пункте 20.3. «Требования к исчислению сроков» изложено следующее правило для рассматриваемой нами ситуации:

«Срок для представления дополнительных материалов, ходатайств, заявлений в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены через окно приема или сданы в организацию почтовой связи, представлены по факсу, или с использованием Интернет – сайта ФИПС или Единого портала государственных или муниципальных услуг (при подаче заявки в электронной форме)».

Дальнейшие события показали, что Роспатент (Палата по патентным спорам) при рассмотрении возражений против признания заявок отозванными на практике в 2011 году перестал пользоваться своим информационным письмом, установившим ограничения на прием документов по факсу временем работы Роспатента, о чем свидетельствует решение, принятое по возражению, поступившему 07.10.2011 от компании КИДЖИН Н.В., Нидерланды, на решение экспертизы о признании заявки № 2008129105/13 на изобретение "Конститутивные промоторы растений" отозванной.

В возражении заявитель обратил внимание на то, что в соответствии с уведомлением Роспатента от 24.03.2011, срок для подачи ответа или ходатайства о продлении срока ответа был установлен 20.04.2011. Заявителем в 18 часов 44 минуты факсом было направлено ходатайство о продлении срока ответа на запрос, при этом обратным электронным сообщением было подтверждено, что документ был принят адресатом по номеру 234-30-58 в 18 часов 45 минут. Заявителем 21.04.2011 был представлен оригинал документа. Заявитель отметил, что в соответствии с требованиями пункта 12.4. Регламента ИЗ, срок для направления материалов в процессе делопроизводства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока. При этом заявитель отметил, что факс был направлен через официальную организацию связи и организация связи подтвердила факт приема сообщения. Заявитель отметил, что пункт 14 статьи 2 закона «О связи» определяет, что «организация связи – это юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности». При этом ОАО «Вымпел-Коммуникации» является официальной организацией связи, в которую могут быть сданы материалы до двадцати четырех часов последнего дня срока, поскольку, согласно его устава предоставление услуг связи является основным видом его деятельности. По мнению заявителя, ссылка на правила внутреннего распорядка Роспатента, в частности, об окончании регистрации документов после 18 часов 15 минут, указанная в решении Роспатента о признании заявки отозванной, противоречит статье 194 ГК РФ, определяющей порядок совершения действий в последний срок, а именно, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сданными в срок.

Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила возражение и отменила решение Роспатента о признании заявки отозванной и предписала возобновить делопроизводство по заявке на изобретение № 2008129105/13.

2. Приоритет по дате поступления дополнительных материалов. Пункт 2 содержит условия установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов к более ранней заявке, которые не были приняты в связи с признанием их изменяющими сущность ранее заявленного решения. Под **сущностью заявленного решения в отношении изобретений и полезных моделей** понимается совокупность признаков, отраженная в формуле и описании, а также, при соблюдении определенных условий, на чертежах (условия рассмотрения признаков из чертежей рассмотрены ранее). Соответственно, признаки, отсутствовавшие в указанных документах поданной заявки, но представленные в дополнительных материалах как отражающие сущность заявленного решения, не будут приняты при рассмотрении поданной заявки.

В данном случае установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов предполагает **обязательную подачу новой заявки.**

Для установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов является обязательным наличие уведомления заявителя Роспатентом о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов по предшествующей заявке ввиду признания их изменяющими сущность заявленного в ней решения. Отсутствие такого уведомления со стороны Роспатента не позволяет установить приоритет по дате поступления дополнительных материалов по предшествующей заявке, даже если они фактически изменяют сущность заявленного в ней решения. Последнее условие направлено на пресечение попыток испрашивать более ранний приоритет по указанному основанию по любым дополнительным материалам, направляемым в Роспатент по рассматриваемым заявкам. Таким образом, инициирование данной ситуации возможно только со стороны Роспатента, а заявитель имеет право только на ответное действие - оформление новой заявки с испрашиванием такого приоритета.

3. Внутренний приоритет. Положения пункта 3 регулируют установление так называемого «внутреннего» приоритета и применяются в отношении заявок, поданных в одно и то же патентное ведомство (в данном случае - в Роспатент).

Применение нормы о «внутреннем» приоритете только в отношении заявок, непосредственно поданных в Роспатент, следует из содержания данной нормы, определяющей подачу заявки именно в Роспатент, а не в иные ведомства и международные организации. Как юридически значимое действие рассматривается действие - «подача заявки в Роспатент», а не иные ситуации. В частности, «внутренний» приоритет не должен устанавливаться по международной заявке, зарегистрированной получающим ведомством другой страны и переведенной на национальную фазу в Россию, т.к. международная заявка была подана не в Роспатент. При этом сохранение даты подачи международной заявки не подменяет собой саму подачу заявки непосредственно в Роспатент. Собственно, такой приоритет и называется «внутренним», поскольку при его установлении учитываются только заявки, поданные «внутри» одной страны – России. Аналогичным образом «внутренний» приоритет устанавливается в Германии, из патентного закона которой собственно и заимствован.

Внутренний приоритет не может быть установлен на основании отозванной или признанной отозванной заявки. Это означает, что в момент подачи новой заявки первая - более ранняя заявка должна еще находиться в производстве, т.е. иметь статус заявки, по которой ведется экспертиза и по ней не состоялась регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем государственном реестре. Независимо от судьбы новой заявки, первая заявка будет в любом случае признана отозванной, и по ней невозможно восстановить делопроизводство. Подача новой заявки не накладывает на экспертизу каких-либо иных обязанностей, кроме установления приоритета. Оценка патентоспособности будет проводиться на общих основаниях.

Гражданский кодекс РФ не устанавливает в явном виде ограничения, из которого следовало бы, что заявка, по которой испрашивается внутренний приоритет, и более ранняя заявка, на основании которой этот приоритет устанавливается, должны быть заявками на один и тот же объект промышленной собственности (т.е. обе заявки должны

быть заявками либо на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец).

Положения данного пункта распространяются на случаи испрашивания приоритета по заявке на изобретение на основании более ранней заявки на полезную модель, и наоборот, так как условия установления даты подачи (по которой устанавливается приоритет) для таких заявок одинаковы.

До уточнения нормы права, касающейся возможности взаимного преобразования заявок на все объекты патентных прав (изобретения, полезные модели и промышленные образцы), что предусмотрено Проектом ГК РФ 2012, заявитель, при попытке испрашивания внутреннего приоритета, например, по заявке на промышленный образец, мог получить отказное решение ведомства в удовлетворении заявлении о таком преобразовании, если преобразование относилось к объектам, взаимное преобразование которых не было предусмотрено нормами закона. Это дает основание считать, что из действовавшего Кодекса не вытекает возможность применения положений о внутреннем приоритете в отношении пар «заявка на изобретение (полезную модель) - заявка на промышленный образец» и «заявка на промышленный образец - заявка на изобретение (полезную модель)». С введением в действие нормы по Проекту ГК РФ 2012, допускающей взаимное преобразование всех объектов патентного права эта проблема будет исчерпана, и внутренний приоритет можно будет устанавливать при преобразовании любых комбинаций заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Дополнительно нужно заметить, что при испрашивании внутреннего приоритета новая заявка может относиться не обязательно к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), что и более ранняя заявка. Иными словами, новая заявка, например, на изобретение, может содержать объект, раскрытый в описании первой заявке и даже не заявленный в ее формуле.

Кодекс не ограничивает заявителя в сроках испрашивания внутреннего приоритета по отношению к дате подачи заявки. Поэтому, если такой приоритет не испрашен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.

Внутренний приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет. Такая формулировка может относиться к любой предшествующей заявке, по которой испрашивался приоритет более ранний, чем дата ее подачи в Роспатент, т.е. приоритет любого вида, кроме устанавливаемого в соответствии с пунктом 1 комментируемой статьи Кодекса.

Однако наиболее существенным действие данного ограничения оказывается в отношении более ранних заявок, по которым уже испрашивался внутренний приоритет. Если бы такого ограничения не было, то, прибегая к испрашиванию внутреннего приоритета несколько раз подряд, заявитель мог бы «управлять» началом срока действия патента, а в случае более ранней заявки на изобретение - неоднократно переносить на

более поздний срок публикацию сведений о заявке на изобретение, так как заявка, на основании которой испрашивается внутренний приоритет, признается отозванной.

Что же касается допускаемого данным пунктом однократного испрашивания внутреннего приоритета, то оно создает для заявителя законную возможность сдвинуть начало действия патента и отсрочить ознакомление общественности с изобретением без потери приоритета. Интересны также возможность вообще скрыть от общественности то изобретение, к которому относилась более ранняя заявка, если внутренний приоритет испрашивается для другого раскрытого в более ранней заявке изобретения; возможность скрыть содержащиеся в более ранней заявке недостоверные сведения или сведения, могущие составить предмет ноу-хау, и т.п.

4.1. Приоритет по выделенной заявке. Пункт 4 комментируемой статьи регулирует условия установления приоритета по выделенной заявке. Они во многом аналогичны условиям установления «внутреннего» приоритета.

Первоначальная и выделенная заявки не обязательно должны относиться к одному и тому же объекту промышленной собственности, включая вывод о том, что не являются допустимыми пары «заявка на изобретение (полезную модель) - заявка на промышленный образец» и «заявка на промышленный образец - заявка на изобретение (полезную модель)».

Выделенная заявка не обязательно должна относиться к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), которые заявляются в первоначальной заявке.

Первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не должна быть отозвана или признана отозванной.

Если первоначальная заявка отозвана или считается отозванной, и не истек срок для подачи возражения против признания данной заявки отозванной, выделенная заявка может быть подана после восстановления прав на ранее признанную отозванной первоначальную заявку. Выделенная заявка может быть подана тем же заявителем, указанным в первоначальной заявке, что не исключает возможности подачи выделенной заявки другим лицом при условии подачи заявителем заявления о передаче права на первоначальную заявку другому лицу. Подача указанного заявления должна быть осуществлена ранее даты подачи выделенной заявки или в один с ней день, при этом рассмотрение выделенной заявки по существу будет осуществлено после регистрации передачи права на первоначальную заявку.

Выделение по евразийской заявке - правила. В пункте 2.9. Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве предусмотрено правило, согласно которому:

«Выделенная заявка может являться источником для выделения из нее другой выделенной заявки на выдачу патента на изобретение при условии, что изобретение было раскрыто как в первоначальной заявке, так и в первой выделенной заявке».

К сожалению, аналогичного правила нет в Административном регламенте Роспатента, что иногда вызывает вопросы о возможности осуществления такого

«многоэтапного» выделения заявок, находящихся на рассмотрении в Роспатенте. Однако не должно быть никаких препятствий со стороны Роспатента в принятии к рассмотрению заявок, выделенных из уже ранее «выделенных» заявок с сохранением приоритета по первоначальной заявке, в т.ч. конвенционного приоритета, при этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первоначальной заявки. Надо понимать, что выделение очередной заявки является не прихотью заявителя, а следствием результатов экспертизы по существу, когда в связи с изменением первоначальной оценки соблюдения единства изобретения на противоположное суждение, уже не может быть выдан один патент на заявленную группу изобретений, и последняя преобразуется в ряд выделенных заявок, каждая из которых, пройдя свой этап экспертизы по существу, также может распасться на отдельные изобретения. Не должно быть никаких препятствий заявителю получить патенты на все те изобретения, которые им заявлены и которые являются патентоспособными, но должны быть защищены отдельными патентами. Единственным условием является сохранение единого приоритета в отношении всех выделенных заявок, а также соблюдение сроков выделения каждой очередной «выделенной» заявки по отношению к предыдущей «выделенной» заявке, а не к самой первой заявке, по которой уже может быть выдан патент на какие-то изобретения, заявленные в первоначальной группе.

Выделенные заявки и Парижская конвенция. Правовой институт выделенных (разделенных) заявок предусмотрен Парижской конвенцией, в которой указаны две ситуации, при которых может состояться разделение заявок:

«Статья 4,G (1). Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета.

Статья 4,G (2). Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение».

Условие – «каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение», относится только к ситуации по подпункту (2) Статьи 4,G, т.е. к ситуации, когда заявитель сам по своей инициативе, а не по инициативе экспертизы, выделяет заявки. Сказанное подтверждается нижеследующим.

В Комментарий к Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Г. Боденхаузен, Издательство "Прогресс", М. 1977 г.) на стр. 72-73, относительно положения Статьи 4,G (2) отмечено:

«Конвенция, признав право заявителя разделить патентную заявку по собственной инициативе, предоставила национальному законодательству определять условия осуществления этого права (например, сроки, в которые заявление о разделении должно быть сделано)».

Страны с разной степенью детализации определяют национальные условия разделения заявок.

Национальные условия разделения заявок.

Свод законов США, Раздел 35- Патенты

§121. Выделенные заявки

Если два или более независимых и отдельных изобретения заявлены в одной заявке, Комиссар может потребовать, чтобы заявка была ограничена одним из изобретений. Если другое изобретение стало объектом выделенной заявки, которая удовлетворяет требованиям §120 настоящего раздела, ей предоставляется преимущество из даты подачи первоначальной заявки. Патент, выдаваемый по заявке, в отношении которой предъявлено требование об ограничении в соответствии с настоящим параграфом, или по заявке, поданной на основе такого требования, не должен использоваться ни Ведомством по патентам и товарным знакам, ни судами для противопоставления выделенной заявке, первоначальной заявке, какому бы то ни было патенту, выданному по любой из таких заявок, если выделенная заявка подана до выдачи патента по другой заявке.

Требования § 120 заключаются в том, что выделенная заявка должна быть подана до выдачи патента по первой заявке, или до отказа от нее, либо окончания ее рассмотрения, и если она содержит или изменена так, чтобы содержать специальную ссылку на ранее поданную заявку.

Патентный закон Канады

Статья 36- Разделение заявок

Пункт (2) Ограничение формулы заявителем

Если заявка (первоначальная заявка) содержит описание более чем одного изобретения, заявитель может ограничить формулу только одним изобретением, а любое другое раскрытое изобретение может стать предметом выделенной заявки, если такая заявка подана до выдачи патента по первоначальной заявке.

Пункт (2.1) Ограничение пунктов формулы по указанию Комиссара

Если заявка (первоначальная заявка) содержит описание и притязания более чем на одно изобретение, заявитель должен по указанию Комиссара ограничить пункты формулы только одним изобретением, а любое другое раскрытое в заявке изобретение может стать предметом выделенной заявки, если такая заявка подана до выдачи патента по первоначальной заявке.

(3) Первоначальная заявка, оставленная без движения

Если первоначальная заявка, упомянутая в пункте (2) или (2.1), оставлена без движения, время для подачи выделенных заявок заканчивается вместе с истечением срока для восстановления первоначальной заявки в соответствии с настоящим Законом.

(4) Отдельные заявки

Выделенные заявки рассматриваются как отдельные и самостоятельные на основе настоящего Закона, к ним полностью применяются его положения, по каждой из этих

заявок уплачиваются отдельные пошлины и они должны иметь одну дату подачи первоначальной заявки.

Патентный закон Израиля 5727-1967

Глава 3. Разделение заявки

51. а) Заявка на патент, оставшаяся в результате разделения зарегистрированной ранее заявки, должна быть подана в Патентное ведомство как обычная заявка на патент, но не позднее четырех месяцев с даты, когда заявитель известил о разделении заявки или когда Комиссар по патентам дал указание о разделении заявки.

Патентный закон Республики Корея

Статья 52 (Разделение заявки на патент)

(1) Заявитель, который подал заявку на патент, включающую два или более изобретений, может выделить из такой заявки две или более заявок, но только в такой срок, в течение которого допускаются изменения описания и чертежей, включенных в заявку на патент.

(2) Заявка на патент, выделенная согласно п. (1) (далее - выделенная заявка), считается поданной на дату подачи первоначальной заявки.

Патентный закон Германии

Параграф 39

(1) Заявитель может в любое время разделить заявку. О разделении заявки подается заявление в письменном виде. Если о разделении заявлено после подачи ходатайства о проведении экспертизы, то выделенная часть считается заявкой, по которой подано ходатайство о проведении экспертизы. Для каждой выделенной заявки сохраняется дата первоначальной заявки и испрашенный для этого приоритет.

(2) Если по выделенной заявке в течение трех месяцев после поступления заявления о разделении не будут представлены необходимые материалы заявки или в течение этого срока не будут уплачены пошлины за выделенную заявку, то заявление считается неподанным.

Во всех патентных законах перечисленных стран оговорены условия и срок, в течение которого по инициативе заявителя или по инициативе экспертизы может быть подана выделенная заявка. Особо обратим внимание на Патентный закон Германии, в котором указано на сохранение даты первоначальной заявки и испрашенного приоритета по каждой выделенной заявке. При «многоступенчатом» выделении заявок, такое правило исключает искушение экспертизы отказать в сохранении приоритета по заявке, выделенной из «выделенной», при соблюдении общих условий подачи любой выделенной заявки.

4.2. Выделение по евразийской заявке. Обратим внимание на размещенное на сайте ЕАПВ Разъяснение ЕАПВ, данное в отношении процедуры подачи выделенной евразийской заявки (четвертый абз. п. 1 «Право и условия подачи выделенной заявки»):

«Выделенная заявка может быть подана только заявителем, указанным в первоначальной заявке. В иных случаях подача выделенной заявки другим лицом возможна только после регистрации в ЕАПВ передачи права на первоначальную заявку».

Изложенное воспринимается как обязанность заявителя передать права на все объекты, изложенные в первоначальной заявке. Как представляется, приведенное условие передачи права на первоначальную заявку при подаче выделенной заявки не всегда отражает реальные ситуации и ведет к неоправданному ущемлению интересов как заявителя, так и лиц, вступивших с ним в контакт о приобретении прав на определенные объекты, заявленные в одной заявке на группу изобретений, когда группу изобретений необходимо разделить.

Например, если в заявке заявлено три объекта, при этом третий объект выделяется в качестве выделенной заявки, и заявитель уже на этом этапе готов передать права на этот третий объект иному лицу, то в связи с чем он должен передать права и на первоначальную заявку в полном объеме, т.е. остаться ни с чем. Зачем ограничивать заявителя распоряжаться тем, что ему принадлежит?

В рассмотренной ситуации два объекта по первой заявке остаются за заявителем, а в отношении третьего выделенного объекта должна быть предусмотрена возможность его перехода к любому третьему лицу, с которым заявитель оформил соответствующие отношения.

В данной ситуации заявитель остается таковым в отношении части прав по его же заявке, а другая часть прав на объекты в выделенной заявке переходит к третьему лицу, которое может рассматриваться как правопреемник только в части переданных прав.

Отсутствуют ограничения на срок испрашивания приоритета по уже поданной заявке как по выделенной, если на дату ее подачи были соблюдены условия установления такого приоритета. Поэтому, если такой приоритет не был испрашен при подаче заявки, заявитель вправе сделать указание об испрашивании этого приоритета в порядке внесения изменений в документы заявки с соблюдением условий, установленных статьей 1378 Кодекса.

4.3. Выделение заявки и внутренний приоритет (отличия). Основные отличия от положений, относящихся к внутреннему приоритету, заключаются в следующем:

- различны условия установления внутреннего приоритета и приоритета по выделенной заявке: возможность установления приоритета по выделенной заявке ограничена не конкретным сроком с даты подачи более ранней заявки, а условиями отсутствия регистрации изобретения по первоначальной заявке или исчерпания возможности подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента;

- условия установления приоритета по выделенной заявке для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов одинаковы;

- первоначальная заявка в случае установления на ее основании приоритета по выделенной заявке не признается отозванной;

- приоритет по выделенной заявке может испрашиваться и в том случае, когда по первоначальной заявке имеется право на более ранний приоритет; в этом случае приоритет по выделенной заявке устанавливается не по дате подачи первоначальной заявки, а по дате ее приоритета.

Имеется *еще одно отличие*. Оно относится не к возможности установления приоритета, а к его последствиям. В случае выдачи патента по заявке с испрашиванием внутреннего приоритета установленный Кодексом срок его действия отсчитывается по общему принципу, т.е. с даты подачи этой (второй) заявки, а в случае выдачи патента по выделенной заявке в целях исчисления срока действия патента датой подачи считается дата подачи первоначальной заявки в Роспатент.

Таким образом, общий срок действия патента по выделенной заявке не может превышать 20 лет, исчисляемых от даты подачи первой заявки, из которой была выделена другая. При этом, если первоначальная заявка является *конвенционной*, то с учетом положений статьи 4G Парижской конвенции датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент при наличии соответствующей просьбы заявителя.

Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть подана на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытые в первоначальной заявке, т.е. не обязательно на те, для которых в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная Кодексом (пункт 4 статьи 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретения (полезную модель, промышленный образец), присутствие которого обуславливает нарушение требования единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, заявитель может подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке при соблюдении условий пункта 4 комментируемой статьи.

5. Несколько приоритетов. В пункте 5 предусмотрены правила, когда более ранний приоритет по заявке может быть установлен на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий. Данное положение относится ко всем видам более раннего приоритета и распространяется, в том числе, на случаи комбинирования приведенных в названных пунктах условий для установления приоритета на основании нескольких более ранних заявок или дополнительных материалов к ним.

Допускается, в частности, установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям,

образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы. Нельзя исключить и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения по одному и тому же пункту формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых это изобретение раскрыто.

Последняя ситуация возможна, в частности, когда заявитель в одном пункте формулы формирует через альтернативные сочетания нескольких вариантов изобретения. При этом для одного варианта испрашивается один приоритет, а для другого – другой. Как правило, это достаточно запутанные ситуации, и экспертиза старается воспрепятствовать сохранению таких формул с множественными приоритетами и сочетаниями различных вариантов в одном пункте, т.к. по таким формулам не ясен или намеренно запутан объем прав, и весьма сложно провести поиск в уровне техники.

Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты. Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца.

2. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель или промышленный образец, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двух месяцев со дня подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, до истечения трех месяцев со дня подачи в указанный федеральный орган заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет.

3. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, должен сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в этот федеральный орган заверенную копию первой заявки в течение шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право приоритета тем не менее может быть признано федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному им в этот федеральный орган до истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение четырнадцати месяцев со дня подачи первой заявки и представлена в федеральный орган исполнительной власти по

интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе потребовать от заявителя представления перевода на русский язык первой заявки на изобретение только в случае, когда проверка действительности притязания на приоритет изобретения связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

Комментарий к статье 1382

Многие правила установления конвенционного приоритета совпадают с правилами установления приоритета по выделенным заявкам, приведенным в комментарии ст. 1381 Кодекса. Под *конвенционным приоритетом* понимается приоритет, устанавливаемый на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г.

и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененной 2 октября 1979 г.

1. Правовая база. Конвенционный приоритет устанавливается *по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции* и может испрашиваться заявителем этой первой заявки или его правопреемником.

На сегодня практически все страны, законодательство которых предусматривает патентную форму охраны результатов интеллектуальной деятельности, являются участниками Парижской конвенции.

Согласно статье 4 С Парижской конвенции:

«1. Сроки конвенционного приоритета составляют двенадцать месяцев для патентов на изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

2. Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; день подачи в срок не включается.

3. Если последний день срока является по закону праздничным днем или днем, когда ведомство не открыто для приема заявок в той стране, где испрашивается охрана, срок продлевается до первого последующего рабочего дня.

4. Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка в смысле приведенного выше пункта (2), поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить основанием для притязаний на право приоритета».

В соответствии со статьей 4F Парижской конвенции возможно испрашивание по одной и той же заявке нескольких конвенционных приоритетов на основании нескольких

первых заявок, в том числе поданных в разных странах-участницах указанной конвенции. В этом случае указанные требования и условия должны быть выполнены по отношению к каждой из первых заявок.

Изложенные положения согласно статье 4А(2) Парижской конвенции распространяются не только на случаи, когда первая заявка подана в соответствии с национальным законодательством страны-участницы, но и на случаи, когда такая заявка подана в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами-участницами Парижской конвенции, в частности, в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) и Евразийской патентной конвенцией.

Конвенционный приоритет по заявке на изобретение может быть испрашен и установлен на основании первой заявки на полезную модель, и наоборот (статья 4Е(2) Парижской конвенции).

Статья 4Е Парижской конвенции предусматривает следующие условия:

«1. Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на полезную модель, приоритетным сроком является срок, установленный для промышленных образцов.

2. Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с использованием права приоритета, основанного на подаче заявки на патент, и наоборот».

Применение указанных норм Парижской конвенции увязано с наличием соответствующих норм в национальном законодательстве.

В соответствии со статьей 4С(1) Парижской конвенции условия установления конвенционного приоритета неодинаковы для заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для заявки на выдачу патента на промышленный образец, в отличие от заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, срок подачи заявки в Роспатент, отсчитываемый от даты подачи первой заявки в стране-участнице Парижской конвенции, при испрашивании конвенционного приоритета не должен превышать шести (а не двенадцати) месяцев.

2. Независимость конвенционного приоритета от судьбы первой заявки. Возможность установления конвенционного приоритета по заявке, поданной с соблюдением названных условий, как следует из статьи 4А(3) Парижской конвенции, не зависит от судьбы первой заявки в стране ее подачи.

Это означает, что отказ в выдаче патента по первой заявке или выдача патента с измененной формулой изобретения не могут повлиять на установление конвенционного приоритета. Данное условие позволяет подать заявку в национальное ведомство на изобретение, не охраняемое по патентному закону страны, но охраняемое по патентным законам других стран или международных конвенций, и на основании подачи первой заявки можно истребовать установление конвенционного приоритета в других странах, хотя Роспатент в выдаче патента откажет, если заявитель сам своевременно не отзовет российскую заявку. Такая практика существовала еще во времена СССР до 1973 г., когда в СССР не предоставлялась правовая охрана непосредственно новым химическим

соединения, но в целях сохранения конвенционного приоритета при зарубежном патентовании изобретений в тех странах, где такая охрана предоставлялась, можно было воспользоваться именно указанной возможностью.

3. Восстановление срока подачи конвенционной заявки. По сравнению с условиями, предусмотренными Парижской конвенцией, возможно восстановление (ранее именовалось – продление) пропущенного срока представления заявки в Роспатент. Восстановление пропущенного срока возможно при условии, что заявитель укажет причины, по которым не был соблюден срок, и представит документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Таким образом законодатель отказался от ранее действовавшего условия восстановления пропущенного срока, когда требовалось подтвердить или, как минимум, продекларировать, что срок пропущен по не зависящим от заявителя причинам.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двух месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в Роспатент одновременно с документами заявки, но не исключается при этом возможность подачи такого ходатайства в пределах установленного срока, но после подачи заявки.

При непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право приоритета тем не менее может быть признано Роспатентом по ходатайству заявителя, поданному им в Роспатент до истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение восьми месяцев со дня подачи первой заявки и представлена в Роспатент в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

С учетом сложившейся международной практики Роспатент допускает замену представления заверенной копии приоритетной заявки указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство обеспечивает доступ Роспатента к ней.

4. Несоблюдение срока предоставления заверенной копии заявки.

Предусмотрена возможность восстановления права конвенционного приоритета по заявке на изобретение, но не полезной модели, при несоблюдении заявителем указанного срока представления заверенной копии первой заявки. Для этого заявитель должен подать в Роспатент соответствующее ходатайство, однако ходатайство должно быть подано в пределах указанного срока шестнадцати месячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентном ведомстве, куда она была подана, не позднее четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Кроме того, в этом случае заверенную копию первой заявки нужно представить в Роспатент в течение двух месяцев с даты ее получения заявителем из ведомства, в котором она была запрошена.

5. Перевод первой заявки. Роспатент имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке. Однако это право ограничено ситуацией, в которой от подтверждения наличия

права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения или полезной модели. Это означает, что представление упомянутого перевода необходимо только в том случае, когда в процессе экспертизы заявки по существу выявлены источники, потенциально (при неподтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента по данной заявке, так как они включены в уровень техники с даты, находящейся в интервале между датой испрашиваемого конвенционного приоритета и датой подачи заявки в Роспатент.

Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

В течение двенадцати месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными.

2. При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Комментарий к статье 1383

Ситуация, рассматриваемая в данной статье, в которой возможно установление идентичности нескольких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, может иметь место по отношению к двум или более заявкам на объекты промышленной собственности одного и того же вида (все заявки являются либо заявками на выдачу патента на изобретение, либо заявками на выдачу патента на полезную модель, либо заявками на выдачу патента на промышленный образец) или к нескольким заявкам, относящимся к объектам разных видов - изобретению и полезной модели.

Норма абз. 4 п. 1 данной статьи относится к ситуациям, когда формально сталкиваются две (три и т.д.) заявки на идентичные изобретения, или две заявки на полезные модели или две заявки на промышленные образцы. При соблюдении условий, указанных в данной норме, патент выдается по заявке, выбранной заявителем, например, из двух заявок на идентичные изобретения заявитель должен выбрать одну заявку, по которой будет выдан патент; вторая заявка будет признана отозванной. Ранее в подобных ситуациях при рассмотрении заявок на выдачу авторских свидетельств, использовалась процедура объединения (присоединения) заявок. Действующее законодательство такой нормы не содержит.

1. Идентичность объектов и возможность их «разведения». Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формул этих заявок, характеризующих указанные объекты. Для признания независимых пунктов формул идентичными по содержанию, достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих признаков при условии неизменности объема понятий, определяющих сравниваемые признаки.

Именно неизменность объема сравниваемых понятий позволяет судить о идентичности объектов патентных прав. Если одно понятие по объему входит в другое, то говорить об идентичности сравниваемых объектов невозможно.

Например, признаки - «нож имеет форму квадрата» или «нож имеет форму прямоугольника с равными сторонами», являются идентичными по объему содержания приведенных понятий. В то же время понятие «нож» входит в более общее понятие - «режущий инструмент», и данные понятия не идентичны по объему прав.

Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображениях изделий. При этом различия в словесных формулировках визуально идентично воспринимаемых признаков, приведенных в описании промышленного образца, не могут изменить констатацию идентичности промышленных образцов.

В отношении изобретений и полезных моделей в аналогичной ситуации под идентичными понимаются такие из них, которые совпадают по объему прав в связи с совпадением совокупностей признаков, приведенных, по меньшей мере, в независимых пунктах формул из разных заявок. Меняя совокупность признаков в формулах даже идентичных по чертежам изобретений, можно развести заявки и получить по каждой

отдельный патент. Никаких теоретических и практических сложностей для выбора вариантов разведения столкнувшихся заявок на изобретения и/или полезные модели нет.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными не только в случае, когда полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, но и в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями и имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких альтернативных понятий и представляющих собой вариант (варианты) изобретения, идентичного со сравниваемым объектом.

Если столкнулись заявки на частично идентичные промышленные образцы, заявленные на группу промышленных образцов, включающие, например, варианты, что подразумевает различие в их внешнем виде, вполне корректно их разведение повариантно без какой-либо оценки существенности признаков, характеризующих каждый вариант.

Обсуждаемая норма, исходя из ее смысла и назначения (предотвращение коллизий, обусловленных выдачей нескольких охранных документов на одинаковые объекты, из которых ни один не может быть противопоставлен другому ввиду совпадения дат приоритета), должна использоваться только тогда, когда хотя бы для одной из заявок, содержащих признанные идентичными объекты, установлено отсутствие препятствий, кроме наличия другой (других) заявки (заявок), для выдачи патента.

С учетом отмеченного назначения комментируемой нормы упомянутое в ней соглашение между заявителями не должно предусматривать выдачу двух или более патентов на идентичные объекты промышленной собственности. Очевидно также, что оно не может предусматривать выдачу патента по той из заявок, содержащих идентичные объекты, по которой принято решение об отказе в выдаче патента.

Весьма важным является то, что в случае, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок (с большей вероятностью это будет заявка на полезную модель) до завершения рассмотрения другой заявки (с большей вероятностью это будет заявка на изобретение). В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его обладателя. Это создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения (сначала в форме патента на полезную модель) и обеспечения ее непрерывности (перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель). В этой связи обратим внимание на следующее. Один и тот же заявитель может подать в один день заявки на идентичные изобретение и полезную модель, но при этом по заявке на изобретение, воспользовавшись процедурой отсроченной экспертизы по существу, не подается одновременно с подачей заявки ходатайство о проведении экспертизы по существу. В таком случае получение патента на полезную модель тем более обосновано, т.к. один и тот же заявитель в течение как минимум трех лет (срок отсроченной экспертизы) может раздумывать, что ему делать с

заявкой на изобретение - ходатайствовать о проведении экспертизы по существу или отказаться от данной заявки на изобретение.

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение будет подано в конце трехлетнего срока с даты подачи заявки, экспертиза по существу и регистрация патента на изобретение при всех благоприятных факторах не состоятся ранее 8-12 месяцев с этой даты. Таким образом, имея патент на полезную модель, можно в течение уже почти четырех лет (как минимум и если экспертиза по существу по заявке на изобретение не затянется), контролировать рынок с помощью патента на полезную модель.

В такой ситуации можно рекомендовать заявителям одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение и в случае получения на данную дату патента на полезную модель указывать в ходатайстве о досрочном прекращении действия патента на полезную модель с даты регистрации в государственном реестре патента на изобретение, которая является одновременно и датой официальной публикации сведений о выдаче патента по заявке на изобретение. Соответственно, сведения о выдаче патента на изобретение и сведения о прекращении действия ранее выданного патента на полезную модель будут опубликованы одновременно. Обратная ситуация, когда патент на изобретение выдан ранее, чем патент на полезную модель, теоретически возможна, но практически такие ситуации не встречаются и, скорее всего, не встретятся.

2. Сосуществование идентичных объемов прав по патентам на изобретение и полезную модель. К сожалению, законодатель не принял предложение о включении нормы, обеспечивающей возможности одновременного сосуществования патента на изобретение и патента на полезную модель с идентичным объемом прав, принадлежащих одному правообладателю, но при условии, что отчуждение (уступка) любого из патентов или предоставление лицензии по ним, должны осуществляться или одному и тому же лицу, или разным лицам, но при исключении ситуации столкновения по объемам прав разных приобретателей прав.

При таком подходе владелец патентов на изобретение и полезную модель сможет оперативно защищать свои права, быстро получив патент на полезную модель. Не останется он и без какой-либо охраны в случае признания патента на изобретение недействительным по изобретательскому уровню. В то же время, имея несколько патентов с идентичным объемом прав, он не сможет вносить хаос на рынке путем сталкивания разных приобретателей прав.

Аналогией может служить подход к сосуществованию Евразийского патента и Российского патента на идентичные изобретения, принадлежащие одному лицу (статья 1397 Кодекса).

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

2. В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

3. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

5. Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Комментарий к статье 1384

1. Формальная экспертиза. В числе функций формальной экспертизы отнесена проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, и соблюдения установленных требований к ним. Данный пункт, как и ранее, не устанавливает продолжительность формальной экспертизы по времени, но практика Роспатента показывает, что формальная экспертиза при отсутствии замечаний к заявке укладывается в один - два месяца с даты подачи заявки.

Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки на стадии формальной экспертизы не предусматривает экспертизу сущности заявленного объекта и ограничивается требованиями, прямо указанными в правилах Административного регламента Роспатента и детализированных в Руководстве по проведению экспертизы

заявки на изобретения, утв. приказом Роспатента 25.07.2011 г. № 87. При проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения, которая должна:

- соответствовать установленным требованиям (*пункты 10.8.1–10.8.5 Регламента ИЗ*);
- определять объект изобретения, в отношении которого испрашивается правовая охрана (*пункт 10.4 Регламента ИЗ*);
- быть ясной (*подпункт (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*);
- быть полностью основанной на описании (*подпункт (2) пункта 10.8 Регламента ИЗ*).

Проверка соблюдения требования единства изобретения, названного в пункте 4 комментируемой статьи, ограничивается формальной проверкой того, заявлено ли одно изобретение или более, и в последнем случае - образуют ли они, судя лишь по их названиям и/или указанному назначению (без проверки того, являются ли они в действительности таковыми), одну из групп, допускаемых упомянутым выше нормативным документом Роспатента в заявках на группу изобретений.

2. Изменение формулы изобретения по описанию. Изобретение, первоначально включенное в формулу, может быть заменено другим, которое тоже было раскрыто в указанных документах заявки. Формула изобретения не является обязательным документов для установления даты подачи заявки, и первоначальная формула, если она отсутствовала на дату подачи, может содержать любое изобретение, раскрытое в описании.

Речь идет не об изобретениях, названных заявителем таковыми в описании заявки, а о любом техническом решении, которое сформулировано в описании.

Например, если в описании заявлен шариковый подшипник, о чем явно следует из названия изобретения, а в описании, кроме того, раскрыт состав смазки для таких подшипников, заявитель вправе уточнить формулу изобретения и в отношении смазки для подшипников.

Направление заявителю запроса при проведении формальной экспертизы может быть обусловлено только указанием на конкретные нарушения требований к документам заявки, установленных непосредственно в Кодексе, и требований, установленных в Административном регламенте Роспатента. Кодекс не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке. Запросов может быть ровно столько, сколько требуется при рассмотрении конкретной заявки и все определяется качеством оформления документов и изначальной профессиональностью заявителя и эксперта в данных вопросах.

Вместе с тем заявка может быть признана отозванной и при наличии ответа заявителя на запрос, если этот ответ не содержит запрашиваемых документов. Последнее означает, что в ответе должны содержаться сведения, запрашиваемые экспертизой, или аргументированное обоснование не представления запрошенных сведений.

3. Последствия признания заявки отозванной. Признание заявки отозванной приводит к тому, что она в отношении территории России более не имеет правовых последствий:

- экспертиза по ней проводиться не будет;

- никакие дальнейшие действия заявителя не могут быть основаны на отозванной заявке, в частности, на основании этой заявки или дополнительных материалов, представленных по ней, не может быть испрашен и установлен приоритет по более поздней заявке того же заявителя;

- сведения об отозванной заявке не публикуются в бюллетене Роспатента, что исключает попадание в уровень техники сведений о сущности заявленного изобретения через публикацию Роспатента.

Изложенное не исключает использование отозванной в России заявки в качестве основания для испрашивания по дате ее подачи конвенционного приоритета при патентовании этого изобретения за рубежом, что непосредственно следует из ст. 4 А (1, 2, 3) Парижской конвенции. Если по российской заявке была установлена дата подачи, то, несмотря на последующее признание ее отозванной, дата подачи заявки и ее регистрационный номер сохраняются, что позволяет использовать данную заявку (при соблюдении установленного срока) в качестве приоритетной для испрашивания конвенционного приоритета при зарубежном патентовании, но не позволяет использовать ее в качестве приоритетной при испрашивании внутреннего приоритета.

4. Проверка единства изобретения. Положения пункта 4 комментируемой статьи о проведении проверки соблюдения требования единства изобретения не ограничивают возможность последующего проведения проверки единства изобретения на стадии экспертизы по существу.

В комментируемом положении, содержащемся в последнем предложении пункта 4 комментируемой статьи, следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В том случае, когда *заявлена группа изобретений, содержащая два изобретения*, и в отношении этой группы установлено нарушение требования единства изобретения, при отсутствии сообщения заявителя о том, какое изобретение группы следует рассматривать, рассматривается изобретение, указанное в формуле первым.

Такой же подход применяется и в том случае, когда заявленная группа содержит *больше двух изобретений*, и нарушение требования единства изобретения установлено в отношении не всей группы изобретений.

Например, первое и второе изобретения соответствуют требованию единства, а к нарушению этого требования в группе приводит наличие в ней третьего изобретения. В этом случае при отсутствии упомянутого сообщения заявителя рассмотрение заявки проводится в отношении только первого из указанных в группе изобретений, в то время как могли бы быть рассмотрены первое и второе изобретения, соответствующие требованию единства, если бы сообщение заявителя об этом поступило в установленный срок.

Если представленные заявителем во время проведения формальной экспертизы дополнительные материалы изменяют заявку по существу, но об этом заявитель не был уведомлен, то такое уведомление может быть направлено во время проведения экспертизы по существу, т.к. на этапе формальной экспертизы однозначно установить, изменяют ли дополнительные материалы заявку по существу, практически не представляется возможным. Поэтому необходимая оценка изменения сущности заявки по дополнительным материалам, представленным на этапе формальной экспертизы, осуществляется при проведении экспертизы по существу.

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может опубликовать сведения о заявке до истечения восемнадцати месяцев со дня ее подачи.

Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

Комментарий к статье 1385

В действующей редакции пункта 1 настоящей статьи в качестве точки отсчета совершения того или иного юридически значимого действия указан «день подачи заявки», что нельзя признать корректным, т.к. «день», в бытовом понимании данного

слова, не определяет конкретную дату, от которой можно исчислять текущий срок. Поэтому согласно Проекту ГК РФ 2012 везде по тексту «день подачи заявки» заменяется на «дату подачи заявки».

1. Цель публикации. Публикация сведений о заявках на изобретение осуществляется в соответствии с патентными законами практически всех промышленно развитых стран и международными договорами, в т.ч. Договором РСТ, и является абсолютным атрибутом отсроченной экспертизы по существу. Цель такой публикации заключается в скорейшем доведении до пользователей информации о новых технических достижениях, которые могут быть обременены в последующем исключительными правами, объем которых на дату подачи очерчен в формуле заявленного изобретения. Практика мирового сообщества посчитала оптимальным для такой публикации 18-месячный срок с даты подачи заявки, по истечении которого осуществляется указанная публикация.

2. Исключения из публикации. Не публикуются сведения о заявках на изобретения, которые до истечения 12 месяцев (по Проекту ГК РФ 2012 срок увеличивается до 15 месяцев) с даты подачи заявки утратили юридическую силу (отозванные и признанные отозванными), т.е. сведения о таких заявках, на которых уже не могут быть основаны никакие права заявителя, а также заявки, на основании которых уже состоялась регистрация изобретения. Последнее обосновывается обычно тем, что Роспатент в случае выдачи патента уже обязан публиковать сведения об этом, и в этом случае последующая публикация сведений о заявке привела бы лишь к дублированию публикуемых сведений. Однако на самом деле основополагающим являются экономические интересы. Роспатента установил практическую не востребованность третьими лицами сведений о поданных заявках. Интерес к материалам заявки возникает практически только при подготовке возражения против действительности патента. Вот тогда действительно необходимо ознакомление с первичными документами заявки и их сравнение содержания описания заявки с формулой и описанием выданного патента.

За автором сохраняется право отказаться быть упомянутым в качестве такового (т.е. в качестве автора) в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. Однако, если автор изобретения является и заявителем (а следовательно, и лицом, на имя которого испрашивается патент), публикация его имени как заявителя, а в случае выдачи патента - как патентообладателя, осуществляется в обязательном порядке.

3. Право на ознакомление. С даты публикации сведений о заявке на изобретение, если заявка не отозвана и не признана отозванной, у любого лица имеется возможность ознакомиться с документами заявки. Последнее означает, что если сведения о заявке в силу того, что до истечения 12 месяцев с даты ее подачи она не была отозвана или признана отозванной опубликованы, но до даты публикации заявка (т.е. до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки) все же будет отозвана или признана отозванной, ознакомление с ее документами будет невозможно.

4. Включение в уровень техники. Заявка, отозванная или признанная отозванной на дату публикации сведений о ней, не включается в уровень техники при проверке новизны изобретения по другим заявкам.

В то же время опубликованные сведения (с даты и в объеме публикации) включаются в уровень техники в отношении других заявок и не только для проверки новизны изобретения. Исключения составляют более поздние заявки того же заявителя. Если заявитель, сведения о заявке которого были опубликованы, несмотря на то, что сама заявка на дату публикации была отозвана или признана отозванной, в течение 12 месяцев с даты указанной публикации подаст следующую заявку, то в отношении такой заявки опубликованные сведения о более ранней его заявке в уровень техники не включаются.

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет

более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Комментарий к статье 1386

По Проекту ГК РФ 2012 меняется порядок отсчета срока ответа на запрос экспертизы. Точкой отсчета срока ответа на запрос экспертизы будет считаться не день *получения* заявителем документа из Роспатента, как предусмотрено действующей нормой, а день *направления* документа из Роспатента в адрес заявителя, при этом срок ответа увеличивается с двух до трех месяцев. Чтобы не пропустить сроки ответа, а последствия пропуска весьма тяжелые, следует активно отслеживать делопроизводство по заявкам, сведения о котором публикуются на сайте Роспатента.

Проект ГК РФ 2012 предусматривает также *«проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, послуживших основанием для установления даты ее подачи, а также в формуле изобретения, если заявка содержала ее на ту же дату, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (подпункты 2, 3 пункта 2 статьи 1375)»*.

Проверка раскрытия в формуле изобретения сущности непосредственно связана с

соблюдением условия ясности изложения формулы изобретения, раскрывающей испрашиваемый объем прав. Иными словами указана обязательность проверки соблюдения причинно-следственной связи между сущностью в формуле и ясностью объема прав в отношении данной сущности, на что давно обращалось внимание.

В Проекте ГК РФ 2012 исправлена ошибка ныне действующей статьи 1384, предписывающей проводить оценку единства изобретения только на этапе формальной экспертизы. Вносимые уточнения эту явную несуразицу исправляют указанием на то, что если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства, применяются те же положения, которые осуществляются в отношении единства изобретения на этапе формальной экспертизы.

Согласно Проекту ГК РФ 2012 отчет об информационном поиске будет направляться не по истечении ныне установленных шести месяцев, а до истечения восьми месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, что, собственно, закрепляет уже сложившуюся практику Роспатента.

Важным нововведением по Проекту ГК РФ 2012 является публикация отчета об информационном поиске незамедлительно после его составления, но не ранее публикации сведений о заявке на изобретение. Таким образом, третьи лица могут после публикации сведений о поданной заявке ознакомиться не только ее содержанием, но и с отчетом о поиске, что позволяет с определенной степенью допущения оценить вероятный исход рассмотрения заявки по существу.

1. Отсроченная экспертиза. Кодекс сохраняет предусмотренную систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Согласно п. 1 ст. 1386 трехлетний срок исчисляется не от *даты* подачи, а от *дня* подачи, что явно не вписывается в общие нормы Кодекса, т.к. три года можно отсчитать именно от конкретной даты, но не от конкретного дня.

Сохранено важное пояснение относительно характера дополнительных материалов, которые могут быть запрошены в процессе экспертизы заявки. К таким материалам отнесены только те, без которых невозможно проведение экспертизы по существу или вынесение решения о выдаче патента на изобретение.

Экспертиза по существу включает следующие, кратко обозначенные этапы:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники;
- проверку соответствия заявленного изобретения требованиям принципиальной охраноспособности и условиям патентоспособности;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения.

Если проведению информационного поиска препятствует неопределенность формулы изобретения, невозможность определения объема испрашиваемых прав, экспертиза вправе запросить уточненную формулу изобретения, т.к. без последней невозможно провести экспертизу по существу.

Получение отчета об информационном поиске, проведенного по ходатайству заявителя или третьего лица, с подтверждением патентоспособности заявленного изобретения, тем не менее, не всегда является гарантией вынесения решения о выдаче патента. Ситуация может сложиться таким образом, что после направления заказчику отчета об информационном поиске может быть выявлена заявка, пользующаяся более ранним приоритетом и порочащая новизну заявленного изобретения. Такая конвенционная заявка может поступить в Роспатент позже, чем дата проведения информационного поиска по другой заявке. В таком случае экспертиза при проведении экспертизы по существу (оценка патентоспособности) обязана информировать заявителя об изменении уровня техники, в сравнении с которым оценивается патентоспособность. Такие ситуации достаточно редки, но возможны.

2. Экспертиза заявки по существу и оценка патентоспособности изобретения.

Экспертиза заявки по существу включает следующие, предписанные регламентом, административные действия:

- проверку соблюдения порядка подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу;
- проверку соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения;
- проверку принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта (требования пункта 4 статьи 1349, абзаца первого пункта 1, пунктов 5, 6 статьи 1350 Кодекса);
- установление приоритета изобретения;
- проведение информационного поиска для целей проверки новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 4 статьи 1350 Кодекса);
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса);
- проверку соблюдения требований, предъявляемых к дополнительным материалам, если они представлены, в частности, по запросу эксперта (статья 1378 Кодекса);
- подготовку документов по результатам экспертизы заявки по существу, в том числе запросов, уведомлений, решений.

Исходящие документы экспертизы и информационный поиск.

Административным регламентом по изобретениям установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен документ экспертизы в виде *решения, уведомления или запроса*.

К *решениям* относятся решение о выдаче патента, решение об отказе в выдаче патента и решение о признании заявки отозванной.

К *уведомлениям* относятся, в частности, уведомление об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, уведомление о результатах проверки патентоспособности, уведомление о необходимости уплаты или доплаты пошлины, уведомление о невозможности преобразования заявки и т.п.

К *запросам* относятся, в частности, запрос дополнительных материалов, запрос отсутствующих или исправленных документов, запрос перевода на русский язык документов и т.п.

К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, т.к. отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без проведения которого невозможно осуществить оценку новизны и изобретательского уровня изобретения. Наличие в отчете об информационном поиске оценки релевантности заявленного изобретения в отношении выявленных источников информации представляет собой один из формализованных видов оценки патентоспособности изобретения. Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю, как правило, до истечения восьми месяцев со дня начала экспертизы заявки, если он не был направлен ранее. Указанный срок может быть продлен Роспатентом, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Можно полагать, что направление заявителю документа экспертизы, не имеющего в своем титуле наименования - *запрос* или *уведомление*, но содержащего именно запрос дополнительных материалов и т.п., или содержащего уведомление заявителя о каком-либо юридически значимом событии или факте, имеющем отношение к экспертизе заявки по существу, заявитель должен адекватно отреагировать на данный документ экспертизы, а не пытаться утверждать что, например, им получено не *уведомление* о необходимости доплаты пошлины, а какое-то *письмо*.

3. Срок проведения экспертизы по существу. Роспатент в Административном регламенте установил правило, согласно которому исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Данное новшество имеет конъюнктурный характер, направленный на формальное умиротворение отечественной изобретательской общественности, желающей получать патенты на изобретения в течение очень короткого времени после подачи заявки, не понимая, что проверочный характер экспертизы не позволяет, как говорится, «гнать

лошадей». Совершенно очевидно, что текущие сроки рассмотрения заявок можно только прогнозировать с учетом объемов поступающих заявок, но не устанавливать их волевым, не предусмотренным нормами части 4 ГК РФ, порядке. Более того, исходя из возможности поступления иностранных конвенционных заявок с испрашиванием более раннего приоритета, экспертиза по существу не должна проводиться ранее срока возможного поступления всех заявок, которые должны быть учтены при оценке новизны заявленного изобретения. Последнее условие предопределяет минимальный годичный срок (срок возможного испрашивания конвенционного приоритета) начала экспертизы по существу с даты подачи российской заявки в Роспатент.

4. Проверка промышленной применимости изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Возможность использования изобретения определяется:

- наличием указания назначения изобретения;
- наличием в соответствующих документах заявки, включая чертежи, указания средств и/или методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде и с тем назначением, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, а при отсутствии таких сведений в указанных документах заявки допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, но последнюю информацию целесообразно приводить в описании заявленного изобретения или представлять в ответ на соответствующий запрос экспертизы.

5. Оценка новизны. Правила оценки новизны изложены в п. 24.5.2.(1) регламента. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. Наряду с традиционными правилами осуществления проверки патентоспособности в целях выявления принципиально непатентоспособных изобретений (п. 4 ст. 1349 и п. 5 ст. 1350 Кодекса) регламентом предусмотрена иная, в сравнении с ранее применявшейся, методика оценки новизны изобретения.

Выделим основные положения новой методики.

Проверка патентоспособности изобретения осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, ***отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с***

прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Будет не лишним пояснить причины ранее принятой методики оценки новизны изобретения по совокупности любых признаков, а не только «технических». При экспертизе заявок на выдачу авторских свидетельств СССР экспертам было предоставлено право самим составлять совокупность существенных признаков изобретения, скажем прямо, не очень обращая внимание на формулу изобретения, составленную заявителем. Обосновывалось такое право интересами государства в изобретениях с «правильными» формулами изобретений, а эксперту уделялась роль специалиста, осуществлявшего «государственную научно-техническую экспертизу», что было прямо указано в нормативных документах того времени. При переходе на патентную форму охраны изобретений было необходимо перебороть желание экспертов постоянно вмешиваться в активное регулирование испрашиваемого объема прав, начиная с оценки новизны заявленного изобретения. И тогда алгоритмом экспертизы был избран такой порядок, при котором эксперт был практически лишен возможности по своему желанию составлять совокупность признаков для оценки новизны, но никто не снимал с него полномочий проводить последующую оценку изобретательского уровня уже с учетом возможности и обязанности дифференцирования признаков на «технические» и «нетехнические». Будем полагать, что с введением Административного регламента возврата к старому не произойдет, и экспертиза не будет пытаться проводить оценку новизны заявленного изобретения, отсеивая не только явно «нетехнические признаки», но и те «технические», которые экспертиза посчитает несущественными.

Введенная регламентом оценка новизны изобретений соответствуют практике многих европейских странах, когда при проверке новизны и изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые «нетехнические признаки».

В п. 24.5.2.(1) регламента указано, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению. В то же время в п. 24.5.2.(4) этого же регламента указано, что изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство,

которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Таким образом, оценка новизны в первом случае осуществляется по **части признаков** с учетом исключения из формулы заявителя признаков, характеризующих «иные решения», а во втором – **по всем признакам**, изложенным в формуле заявителя. Представляется, что данное противоречие в регламенте целесообразно устранить и привести обе оценки новизны к единообразию.

Обратим внимание на то, что оценка патентоспособности должна осуществляться в отношении изобретения, относящегося к продукту или способу как процессу осуществления действий над материальным объектом и с помощью материальных средств. Из данного условия следует, что признаки заявленного объекта (продукт или способ) должны представлять собой **признаки - характеристики продукта или способа**, а не любые иные признаки, представленные как якобы характеризующие продукт или способ.

Признаки - характеристики продукта или способа во взаимосвязи с техническим результатом рассматриваются как существенные признаки объекта изобретения. Всевозможные **иные признаки**, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения (например, изображения товарных знаков на продукте и иная вербальная информация, песнопения при осуществлении способа выплавки стали и иные заклинания и т.п.) как не являющиеся признаками - характеристиками, имманентно (неотъемлемо) присущими продукту (способу) как объектам изобретения, изначально не должны учитываться при оценке патентоспособности продукта или способа независимо от выбранного прототипа и того, являются ли они отличительными или нет.

Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве вопрос недопустимости использования в формуле изобретения «нетехнических признаков» решен путем внесения в требования к формуле изобретения следующего правила (п. 2.6.): «Формула изобретения не должна содержать выражений коммерческого, рекламного и т.п. характера».

Очевидно, если все отличительные признаки не являются характеристиками, которые присущи продукту или способу, вывод о непатентоспособности будет сделан независимо от изложенных алгоритмов экспертизы, но если исходить из системного подхода к градации признаков объекта изобретения, не следует акцентировать внимание на возможность отсеивания при оценке новизны и изобретательского уровня только отличительных нетехнических признаков.

При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидным новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение.

Под **единой совокупностью существенных признаков** должна пониматься такая их комбинация, которая обеспечивает функциональную взаимосвязь между всеми

признаками, в результате которой проявляется в явном или неявном виде причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом.

В отношении каких заявок может применяться новая методика оценки новизны?

Нормы материального права в отношении условий патентоспособности изобретения (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость) в части 4 ГК РФ не изменены в сравнении с Патентным законом РФ. Регламент не может содержать иного, противоречащего ГК РФ, толкования данных норм. Иными словами, вывод о патентоспособности заявленного изобретения может быть основан только на нормах Кодекса, и дата введения любого ведомственного административного регламента в действие не может и не должна влиять на оценку патентоспособности изобретения. Оценка патентоспособности не зависит от даты подачи заявки (до появления регламента или после внесения в него изменений), что позволяет использовать правила регламента в отношении любых заявок независимо от даты их подачи. Применение иных методик оценки новизны изобретения, если при этом не искажаются установленные Кодексом нормы материального права (условия патентоспособности), допустимо и не противоречит Кодексу.

Рассмотрим применение нового и старого алгоритмов оценки патентоспособности изобретения на **условном примере формулы изобретения**: «Винтовка, содержащая установленный в ложе приклада ствол с винтовой нарезкой, патронный магазин, связанный с ударно-спусковым механизмом в ствольной коробке, отличающаяся тем, что имеет съемный штык с надписью «пуля - дура, штык- молодец».

По новой методике экспертизы признак в виде надписи «пуля - дура, штык - молодец» будет отнесен к «иному решению, не считающемуся изобретением» уже при оценке новизны, но при этом в аргументации нужно будет показать причины, по которым признак в виде надписи на штыке не принимается к рассмотрению при оценке новизны (анализируется характер задачи, характер результата, отсутствие влияния на технический результат и т.п.). Далее проводится оценка по изобретательскому уровню и информационный поиск только в отношении оставшейся совокупности конструктивных признаков и, при выявлении в уровне техники винтовки, имеющей съемный штык, выносится решение об отказе в выдаче патента на изобретение как не соответствующее условию патентоспособности - новизна.

По старой методике экспертиза признает соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности – новизна, т.к. в уровне техники нет такой винтовки с заявленной совокупностью признаков, включающей надпись на штыке «пуля - дура, штык - молодец», но, найдя винтовку со съемным штыком откажет в выдаче патента на основании несоответствия изобретательскому уровню приведя те же основания, почему надпись на штыке не принимается во внимание как признак, определяющий патентоспособность винтовки.

По большому счету заявителю без разницы, по какой методике ему откажут в выдаче патента; то ли отсекая нетехнические признаки при оценке новизны, то ли отсекая их при оценке изобретательского уровня. Однако, как уже было отмечено, оценка

новизны только по техническим признакам применяется в других патентных ведомствах, и ее следует считать более удобной для экспертизы, т.к. изначальный отказ по одному условию – новизна, уже формально не требует аргументировать несоответствие заявленного изобретения второму условию изобретательский уровень, хотя вся та же полная мотивация в отношении отсеивания таких признаков должна быть приведена в любом решении.

Для отрицания новизны заявленного изобретения нет необходимости во всех случаях выявлять источник информации, в котором раскрыто техническое средство, охарактеризованное именно в этом одном источнике, например, в одной книге, всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения. Требуется подтвердить известность единого технического средства (а не средства информации), которому присущи существенные признаки заявленной формулы изобретения (включая характеристику назначения). Для отрицания новизны не требуется наличие именно одного источника информации, из которого известно техническое средство со всеми без исключения признаками, включенными заявителем в формулу изобретения. Например, если в качестве известного технического средства в уровне техники рассматривается сельскохозяйственный агрегат конкретной марки, то раскрытие его отдельных узлов может быть осуществлено в разных книгах, но, при этом, данное техническое средство (сельскохозяйственный агрегат) не перестанет быть единым техническим средством, и нет необходимости для отрицания новизны искать «единый» источник информации в виде некой «толстой» книги. Будет совершенно правомерным противопоставление одного известного технического средства с указанием нескольких опубликованных источников информации (несколько книг или статей), в которых данное техническое средство описано по частям.

5.1. Новизна продукта, охарактеризованного признаками способа его получения.

В особых случаях, когда новый продукт невозможно или сложно охарактеризовать характеристиками, присущими самому продукту, допускается в формуле изобретения характеризовать новизну продукта признаками способа его изготовления. При этом следует иметь в виду, что изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

5.2. Оценка новизны изобретения, признаки которого изложены в общем виде без конкретизации частных форм их реализации.

Ситуация рассматривается на примере оценки новизны изобретения по патенту РФ № 2149541 на «Способ выращивания гидробионтов в поликультуре» с приоритетом от 06.07.1998, выданному со следующей формулой изобретения (приводится только первый пункт):

«Способ выращивания гидробионтов, предусматривающий размещение молоди моллюсков в садках, закрепление на канате и помещение в море, отличающийся тем, что в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев, садки помещают

в море на открытой акватории на глубине ниже границы летнего термоклина для сбора и подращивания личинок ракообразных, выращивание гидробионтов ведут до достижения моллюсками товарного размера, затем осуществляют выпуск ракообразных в естественную среду обитания и сбор моллюсков».

Против выдачи данного патента было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Из противопоставленной диссертации С.И. Масленникова «Обрастание установок марикультуры приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)», г. Владивосток, 1996 г., поступившей в Российскую государственную библиотеку им. В.И. Ленина в марте 1997 г., известны сведения о способе выращивания гребешка (способ выращивания гидробионтов), предусматривающем размещение молоди гребешка (моллюсков) в садках, закрепление на канате и помещение в море, при этом в садки помещают молодь гребешка годовичного возраста (моллюсков возрастом не менее трех месяцев), для сбора и подращивания личинок краба (ракообразных) садки помещают в море на открытой акватории на глубину 20-50 м (на глубину ниже границы летнего термоклина), выращивание гребешка (гидробионтов) ведут до достижения им товарного размера, затем осуществляют выпуск краба (ракообразных) в естественную среду обитания и сбор гребешка.

Сведения указаны с приведением ссылок на конкретные страницы диссертации, где раскрыт тот или иной признак.

При рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам было отмечено, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки представлены в самом общем виде, без конкретизации частных форм их реализации.

Гидробионты - это организмы, приспособленные к обитанию в водной среде, а гребешок является одним из видов гидробионтов.

Ракообразные - это подтип членистоногих, преимущественно водные обитатели, населяющие пресные и морские воды, при этом краб является одним из видов ракообразных.

Таким образом, гребешок является частным случаем гидробионтов, а краб - частным случаем ракообразных.

Известность частной формы выполнения признака позволяет говорить о том, что данный признак, представленный в общем виде, известен из уровня техники.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся якобы не раскрытия в диссертации признаков: «в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев» и «садки помещают в море на открытой акватории на глубину ниже границы летнего термоклина» коллегия отметила следующее.

Согласно формулировке признака: «в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев», молодь моллюсков может иметь возраст, например, 4, 6, 12 и т.д. месяцев. В описании к оспариваемому патенту в разделе осуществление изобретения

приведены примеры 1, 2 и 4, в которых в садки помещали гребешок в возрасте 1 года. При этом из указанной диссертации известны сведения о помещении в садки молоди моллюсков годовичного возраста, т.е. моллюсков «возрастом не менее трех месяцев».

Термоклин (слой скачка) — это слой воды в океане (море), в котором резко изменяется вертикальный градиент океанологических характеристик (температуры, солености, плотности) относительно вышележащих или нижележащих слоев. При этом исследования, которым посвящена диссертация, проводились в заливе Петра Великого. На стр. 95 диссертации указано, что зона летнего термоклина в данной акватории расположена на глубине от 13 до 18-20 м. Согласно информации, изложенной на стр. 129 и 204 диссертации садки помещают в море на открытой акватории на глубину 20-50 м, исходя из этого можно сделать вывод, что садки находятся на глубине ниже летнего термоклина.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

5.3. ИмPLICITНЫЕ ПРИЗНАКИ. Используемый в российской практике патентной экспертизы термин «имманентный признак» (пункт 4.5.2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу) как признак, **неотъемлемо** присущий объекту (его характеристикам), близок по смыслу использования с применяемым в практике ЕПВ термином – «имPLICITный» признак, который противоположен по смыслу термину – «экPLICITный» признак.

В названном пункте Руководства ЕПВ, в отношении имPLICITного раскрытия признака сказано, что отсутствие новизны может быть очевидным даже из того, что экPLICITно (явно) заявлено в документе, и ситуации подобного рода могут иметь место, когда в формуле изобретения ее признаки (некие параметры или свойства), которые присущи известному продукту, не оговорены в источнике информации.

Противопоставляемый из уровня техники документ лишает новизны заявленное изобретение или полезную модель, раскрытые в противопоставленном документе, включая любые признаки, формально не оговоренные в документе из уровня техники, но явно следующие из иных, оговоренных признаков. Например, если в противопоставленном документе раскрыто использование подушки из каучука, предназначенной для гашения ударной нагрузки за счет использования именно эластичных свойств каучука, даже если об эластичности явно (экPLICITно) не сказано ни слова, тем не менее, такие известные сведения об использовании подушки из каучука уже лишают новизны заявленное изобретение, отличительным признаком которого указано на использование в подушке аналогичного назначения «эластичного материала».

Ситуации подобного рода могут иметь место в случаях, когда в формуле заявленного изобретения в качестве отличительных признаков продукта указаны признаки – параметры, характеризующие некие свойства продукта, якобы не присущие выбранному прототипу. В данном случае, если известный и заявленный продукты идентичны во всех других отношениях (например, исходные продукты и

производственные процессы идентичны), то указанные в качестве отличительных признаков конкретные параметры имплицитно присущи прототипу, что лишает новизны заявленный продукт, несмотря на то, что формально некие его параметры не указаны в источнике информации.

Если же заявленные признаки-параметры действительно являются новыми и не присущи прототипу, то это означает только то, что в формуле изобретения не раскрыта именно новая совокупность признаков, которая обеспечивает указанные параметры, а перечислены лишь те признаки, которые идентичны прототипу.

Эти же вопросы были подробно освещены в ранее действовавших Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, в которые приказом Роспатента № 100 от 20.07.2001 г. были внесены дополнения «Проверка новизны изобретения в отдельных специфических ситуациях», и нашли отражение в разделе «Общие принципы проверки новизны» действующего с 2011 г. Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу.

6. Оценка изобретательского уровня. Алгоритм оценки изобретательского уровня претерпел уточнения в связи с теми изменениями, которые коснулись оценки новизны, хотя сущность ранее применявшейся методики оценки изобретательского уровня сохранена.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение считается явным образом следующим из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Проверка изобретательского уровня может быть выполнена в следующем порядке (могут быть и иные):

- определяется наиболее близкий аналог заявленного изобретения;
- выявляются признаки, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- выявляются из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- осуществляется анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.
- формулируется общий вывод по оценке изобретательского уровня исходя из условия, что изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена

известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

7. Не соответствие изобретательскому уровню. Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также **изобретения, основанные на изменении количественного признака** (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется, и в этом случае в отношении указанных признаков проводить поиск в уровне техники не имеет смысла.

8. Соответствие изобретательскому уровню. Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

- способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны, и которые приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Установление соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности *новизна* и *изобретательский уровень* осуществляется вне какой-либо связи с осведомленностью лица, подавшего заявку на изобретение, с противопоставляемыми источниками информации из уровня техники. Поэтому, чтобы не попасть в такую, достаточно обидную ситуацию, всегда целесообразно проводить соответствующие патентные исследования на всех этапах создания новой техники — от ее разработки до подачи заявки на изобретение.

Представленный выше так называемый свод позитивных и негативных правил установления изобретательского уровня дополнен в ряде патентных ведомств *субкритериями*, косвенно характеризующими очевидность или неочевидность заявленного изобретения.

Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, к таким субкритериям отнесены:

- удовлетворение длительно существующей потребности;
- сложность решаемой задачи;
- внесение существенных улучшений в технический прогресс;
- преодоление недоверия и скепсиса специалистов;
- продолжительность исследований, приведших к положительному результату;
- простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;
- существенная экономическая значимость изобретения;

- использование экспертизой множества ссылок, относящимся к различным временным периодам и/или к различным областям техники;
- пионерный характер изобретения.

Наличие позитивных данных хотя бы по одному из указанных условий, может служить основанием для вывода о соответствии изобретения изобретательскому уровню.

При определении изобретательского уровня **заявленное изобретение должно рассматриваться в целом, а не по отдельным техническим признакам**. Единственное исключение из этого правила – это когда между техническими признаками отсутствует функциональная взаимосвязь, обеспечивающая причинно-следственную связь с техническим результатом, проявляемым заявленной комбинацией как совокупностью существенных признаков.

Такое имеет место, когда независимый пункт формулы представляет собой простую сумму признаков, а не оригинальную комбинацию взаимосвязанных признаков.

Например, независимый пункт формулы на автомобиль включает признаки конструкции двигателя и особой его подвески, и признаки обивки сидений и отделки салона. Такая формула изначально не отвечает условию единства изобретения как не содержащая одно изобретение. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и признаками из формулы изобретения вопрос состоит не в том, являются ли сами отличительные признаки очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом, т.е. является ли очевидным новая совокупность существенных признаков, определяющая данное изобретение.

Поэтому неправильно в случае экспертизы формулы изобретения, включающей комбинацию признаков, заявлять, что отдельные признаки комбинации, взятые сами по себе, известны или очевидны и что поэтому заявленный объект в целом очевиден.

Предусмотренные Административным регламентом по изобретениям новеллы в оценке патентоспособности изобретений соответствуют принятым во многих европейских странах, когда при проверке новизны и изобретательского уровня не принимаются во внимание так называемые «нетехнические признаки». Аналогичным образом оценивается новизна изобретения в соответствии с правилом 47 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции - изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Проблемы, связанные с методологией деления признаков на «технические» и «нетехнические», возникшие после принятия Административного регламента по изобретениям, проанализированы в статье, в которой ее автор, Буч Ю. И., совершенно справедливо указал: «Методология экспертизы заявок на изобретения нуждается в серьезном лечении, причем оперативном, пока не поздно».

Технические признаки-характеристики объектов изобретения приведены в соответствующих разделах Административного регламента.

Таковыми, например, в отношении устройства конкретного назначения являются:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Данный перечень признаков устройства может быть в определенных ситуациях дополнен признаками, которые присущи способу как объекту изобретения или веществу и другим объектам изобретения, но в данную категорию признаков не попадают всевозможные обозначения (словесные, изобразительные или комбинированные) и им подобные признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения.

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче

1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

2. Заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

3. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в

палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Комментарий к статье 1387

1.1. Право заявителя на сохранение редакции формулы изобретения. Обратим внимание на важнейшее условие о том, что решение о выдаче патента принимается при соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности не в отношении формулы изобретения, которую хотелось бы видеть эксперту, а в отношении формулы, предложенной заявителем. Заявитель вправе сохранить заявленную формулу изобретения в ее первоначальной редакции независимо от нахождения экспертизой более близкого аналога, если выявление более близкого аналога не приводит к необходимости изменения совокупности признаков, указанных в независимом пункте формулы. В любом случае более близкий аналог указывается в отчете о поиске, но он не может служить основанием для принуждения заявителя перераспределить признаки между доотличительной и отличительной частями формулы, если совокупность признаков не изменяется, т.к. перераспределение признаков внутри одного пункта формулы изобретения не влияет на объем прав.

Условие принятия для оценки патентоспособности изобретения формулы, предложенной именно заявителем, применяется и в том случае, когда в соответствии со ст. 1389 рассматривается возражение против действительности патента и заявитель (патентообладатель) оспариваемого патента уточняет формулу изобретения в целях сохранения действительности патента в части. Если при рассмотрении возражения в палате по патентным спорам Роспатента, заявителю предлагается уточнить формулу изобретения и заявитель принимает данное предложение, то уточненная формула считается предложенной заявителем со всеми, вытекающими из этого последствиями, что было подтверждено при рассмотрении возражения о признании частично недействительным евразийского патента № 004338 на изобретение "Способ очистки сточных вод биологическим путем и установка для осуществления способа".

В Определении ВАС РФ от 21.04.2011 г. № ВАС-16547/10 по данному поводу было отмечено следующее:

«Довод заявителя о понуждении правообладателя исключить из формулы изобретения пункты, которые признаны неохранными, был признан судами неосновательным. Суд указал на то, что действия по внесению изменений в формулу изобретения совершены самим заявителем и соответствуют пункту 4.9 Правил.

Судом установлено, что заявитель самостоятельно выбрал вариант уточненной формулы и представил его на утверждение ППС. Тот факт, что второй вариант формулы изобретения впоследствии оказался менее благоприятным для заявителя, не может служить основанием для утверждения о недобровольности его решения, о

понууждении его к согласию. Заявитель был обязан осознавать юридические последствия своих решений, а также нести связанные с этим риски».

1.2. Уведомление о результатах проверки патентоспособности. В действующей норме комментируемой статьи предусмотрено направление заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения как до принятия решения об отказе в выдаче патента, так и перед принятием решения о выдаче патента.

Введение в Кодекс нормы, обязывающей направлять во всех случаях уведомление, было совершенно не оправдано и приводило к затяжке (и весьма длительной) вынесения решения о выдаче патента даже в том случае, когда экспертиза готова принять формулу изобретения и вынести решение о выдаче патента с изначально представленной в заявке формулой изобретения. Согласно Проекту ГК РФ 2012 уведомление должно направляться только в случае, если экспертиза приходит к выводу о необходимости принятия решения об отказе в выдаче патента. Если в ответ на такое уведомление заявитель представит доводы, которые могут опровергнуть мнение экспертизы о непатентоспособности заявленного изобретения, то экспертиза имеет полное право пересмотреть свое предыдущее мнение.

Тем не менее, ныне предусмотренный подход к направлению уведомлений и при готовности выдать патент не являлся новым в патентном праве и предусмотрен в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В соответствии с Правилем 47 «Экспертиза евразийской заявки по существу» при установлении патентоспособности изобретения заявителю направляется уведомление о готовности выдать евразийский патент с предложенной или уточненной формулой изобретения. В необходимых случаях заявителю может быть предложено уточнить или исправить описание изобретения для приведения его в соответствие с уточненной формулой изобретения.

Но при этом Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции не предусматривает 6-ти месячный срок для подачи ответа от заявителя, и решение о выдаче евразийского патента принимается после представления заявителем уточненного или исправленного описания изобретения, если оно затребовалось, и документа об уплате пошлины за выдачу и публикацию евразийского патента.

Согласно же ранее принятой российской процедуре экспертизы по существу, заявитель даже при своем согласии на уведомление экспертизы о признании патентоспособности, должен был дожидаться решения и только после его получения мог представить в Роспатент документ об оплате соответствующей пошлины.

При том изложении нормы, в каком она изложена в п. 1 комментируемой статьи, остаются открытыми вопросы – обязана ли экспертиза ждать полностью 6 месяцев после направления уведомления, и может ли заявитель в течение указанных 6 месяцев неоднократно направлять свои ответы, меняя в них позицию по тем или иным вопросам? Практика покажет, каким путем пойдет Роспатент, и какие решения будет принимать суд в случае возникновения коллизии по изложенной ситуации. Однако представляется разумным принимать решение незамедлительно после получения первого ответа от заявителя, не задумываясь о том, что заявитель может потом передумать и направить

иной ответ. Для подавляющего большинства заявителей такой подход наиболее оптимален. В единичных случаях, выходящих за рамки данного алгоритма, всегда можно найти выход, не ущемляющий интересы заявителя.

Не получив ответа на уведомление в установленный срок, экспертиза обязана принять решение, исходя из предпосылки, что заявитель не считает целесообразным что-либо отвечать на уведомление.

Диспозиция данной нормы заключается в том, что экспертиза вправе учесть доводы заявителя перед вынесением решения и изменить свое предыдущее мнение о патентоспособности, изложенное в ранее направленных запросах, при этом в выносимом решении экспертиза не обязана развернуто аргументировать основания, обусловившие изменение своего более раннего мнения. Считается, что доводы и доказательства, представленные в ответе заявителя учтены при вынесении решения.

В Административном регламенте по изобретениям предусмотрена уточненная процедура направления уведомления по результатам экспертизы в связи с принятием решения о выдаче патента. В соответствии с п. 24.8. регламента при установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа - каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности и необходимости предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения или описание либо представить иные дополнительные материалы заявителю направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и возможности выдачи патента с указанной формулой изобретения. Заявителю также сообщается о том, что ответ на уведомление может быть представлен в течение шести месяцев со дня его получения. В случае отсутствия мотивов уведомление не направляется.

На практике, под уведомлением, обязательным для направления заявителю, Роспатент рассматривал только уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, содержащее предложение представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. В иных случаях уведомление не направлялось, что было совершенно оправдано.

2. Признание заявки отозванной. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения Роспатента, за исключением случая, когда она отзывается заявителем. Обратим внимание на то, что глава 72 «Патентное право», о которой сказано в п. 2 статьи 1387, содержит нормы, регулирующие признание заявки отозванной в случаях:

- не представления заявителем на этапах формальной экспертизы (п. 4 ст. 1384)
- не представления заявителем на этапах экспертизы заявки на изобретение по существу (п. 6 ст. 1386) дополнительных материалов в ответ на экспертный запрос, или не представления ходатайства о продлении срока.

Положения п. 2 комментируемой статьи обязывают Роспатент признавать заявки отозванными путем вынесения соответствующего решения. Если заявитель не отвечает

на уведомление экспертизы о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, нормы Кодекса обязывают вынести или решение о выдаче или решение об отказе, но не решение о признании заявки отозванной. В то же время норма по п. 2 ст. 1387 позволяет заявителю отозвать заявку по собственной инициативе при получении уведомления экспертизы о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

3. Оспаривание заявителем решений экспертизы. Решения экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам Роспатента.

В данной норме перечислены все виды решений, выносимых экспертизой. Оспорены могут быть только решения, но не запросы или уведомления, направляемые экспертизой заявителю.

Срок оспаривания установлен *в шесть месяцев* со дня получения заявителем решения или запрошенных у Роспатента копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в соответствующем решении при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Поэтому, если запрос копий противопоставленных материалов поступит в Роспатент практически в последние дни до истечения установленного двухмесячного срока, то заявитель фактически будет иметь не 6 месяцев для оспаривания решения, а больше. Несмотря на то, что с патентными материалами легко ознакомиться через общедоступные электронные базы с бесплатным доступом, Роспатент обязан по запросу выслать бумажные копии и, таким образом, заявитель может растянуть срок для решения вопроса об оспаривании. Общий срок будет складываться из первых двух месяцев, в конце которых направлен запрос противопоставленных материалов, как минимум еще одного месяца на изготовление запрошенных копий и их доставку заявителю почтой, и шести месяцев, установленных от даты получения заявителем этих копий.

Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Копии запрашиваемых заявителем в указанном федеральном органе патентных документов направляются ему в течение месяца со дня получения запроса.

Комментарий к статье 1388

Несмотря на указание в заголовке статьи права на ознакомление с «патентными материалами» (неудачная формулировка) следует понимать, что речь идет о любых

материалах - как патентных так и не патентных, - которые были использованы при проведении экспертизы.

При экспертизе по существу в уровень техники включаются как патентные документы, так и непатентная литература, с указанием библиографических данных каждого источника информации, достаточных для его обнаружения.

Кодекс обязывает Роспатент в течение месяца с даты получения соответствующего запроса заявителя направлять копии только патентных документов (документы заявок, описания к патентам и иным охраняемым документам). Копия противопоставленного источника непатентной литературы, то в том случае, когда данный источник находится в распоряжении Роспатента, также предоставляется заявителю по его запросу, но указанный в месячный срок на эту ситуацию не распространяется.

Тем не менее, Роспатент, как правило, незамедлительно высылает копии и таких документов. Понимая возможность подобного запроса, опытные эксперты заранее копируют данный документ и хранят его в досье заявки.

Согласно Проекту ГК РФ 2012, в норму включается положение, согласно которому исключается предоставление документов заявки, с которыми не вправе ознакомиться любое лицо, в частности, заявки, указанной в уведомлении, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 1383 настоящего Кодекса, если сведения о такой заявке не опубликованы. Ситуация касается, в первую очередь, заявок, поданных разными заявителями на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы с одинаковой датой приоритета, если данные заявки еще не опубликованы. До публикации сведений о таких заявках, их содержание известно непосредственно только их заявителями, и любые иные лица, которым, тем не менее, данные заявки правомерно противопоставлены при установлении новизны (ст. 1350 п. 2, ст. 1351 п. 2 и ст. 1352 п. 4), смогут ознакомиться с ними только после официальной публикации.

Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение

1. Пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 5 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в палату по патентным спорам (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно:

с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо

восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов;

либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу;

либо с возражением в палату по патентным спорам.

Комментарий к статье 1389

Если по действующей норме от заявителя требуется для восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение, представить подтверждения уважительности причин пропуска сроков, то согласно Проекту ГК РФ 2012 будет достаточно указать на сами причины, которые заявитель считает уважительными. Однако это не означает, что любая причина, которую заявитель укажет в качестве уважительной, будет также оценена в Роспатенте, но также можно полагать, что только в том случае, если указанная причина никак не может быть признана уважительной, Роспатент может не удовлетворить такое ходатайство.

1. Срок основной и продленный.

Под *основными сроками* понимаются сроки, установленные в соответствующих нормах Кодекса и выраженные в месяцах. К ним относятся, в частности, сроки, отведенные заявителю для ответа на запрос формальной экспертизы, при получении уведомления о нарушении единства изобретения, при получении запроса экспертизы по существу и т.п. сроки.

К *продленным срокам* относятся сроки, превышающие установленные *основные*, в частности сроки, продлеваемые заявителем, не успевающим ответить на запрос экспертизы в двухмесячный срок со дня получения запроса. Прямое указание в п. 1 комментируемой статьи на возможность восстановления как основного так и продленного сроков снимает неопределенность в оценке возможности восстановления всех таких сроков.

В соответствии с пунктом 4 ст. 1384 и пунктом 5 статьи 1386 срок представления заявителем запрашиваемых документов или дополнительных материалов может быть продлен заявителем без подтверждения наличия уважительных причин не более чем на 10 месяцев.

2. Уважительные причины. Подтверждение уважительных причин и оплата пошлины требуются, когда на основании статьи 1389 заявитель ходатайствует о восстановлении пропущенных срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и срока подачи возражения в палату по патентным спорам Роспатента.

Таким образом, *продление* срока более чем на 10 месяцев и *восстановление* пропущенных сроков допускается при условии, не декларирования уважительности причин, а их подтверждения.

Непосредственно в рассматриваемой норме Кодекса, по очевидным причинам, нет какого-либо установленного перечня причин, которые можно считать уважительными для продолжения ведения делопроизводства по заявкам.

В практической деятельности Роспатент, оценивая уважительность причин, вероятно будет применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости.

В первую очередь, к уважительным причинам для продолжения делопроизводства по заявкам, можно будет относить возникновение чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях для заявителя или его законного представителя форс-мажорных обстоятельств (непреодолимая сила).

К событиям такого рода относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения), технологические катастрофы, такие общественные явления как военные действия и террористические акты, и т.п.

Нахождение заявителя в составе Вооруженных Сил РФ, особенно в случае перевода их на военное положение, в других государственных силовых структурах, в т.ч. участвующих в ликвидации последствий стихийных бедствий, также будет рассматриваться как уважительная причина.

По аналогии с порядком и условиями предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора к уважительным причинам можно отнести:

- задержки заявителю финансирования из бюджета или оплаты выполненного заявителем государственного заказа, препятствующие уплате патентных пошлин;

- угроза банкротства заявителя в случае единовременной выплаты им соответствующей патентной пошлины за продление или восстановление срока *(при действующих размерах пошлин весьма гипотетический случай для заявителей - юридических лиц)*;

- если имущественное положение заявителя - физического лица исключает возможность единовременной выплаты им соответствующей пошлины за продление или восстановление срока *(вполне возможная ситуация для индивидуальных изобретателей, особенно пенсионеров, подающих много заявок и не имеющих стабильного заработка)*.

Все перечисленные выше ситуации, не связанные непосредственно с нормами патентного права, вполне вписываются в принятые обычаи делового оборота и вряд ли будут кем-то оспариваться.

Практический интерес вызовут другие ситуации, когда представление доказательств уважительных причин для продления срока ответа на запрос будет связано с нормами патентного законодательства или подзаконных актов.

Если в ответ на запрос экспертизы заявитель должен представить для подтверждения достоверности данных сведения экспериментального характера в отношении реализации предписанного назначения объекта или достижения технических эффектов, которые невозможно однозначно доказать теоретическим путем, не исключена ситуация при которой для получения соответствующих достоверных сведений потребуется срок, превышающий 10 месяцев.

Например, если заявленное изобретение относится к агрохимии, и заявитель должен представить доказательства достижения технического результата, которые могут быть получены только при проведении полевых сезонных испытаний реальных веществ в конкретном месяце года, срок ответа на запрос экспертизы может в действительности растянуться на год, а может и более.

Такая же ситуация может возникнуть в отношении изобретений, относящихся к лекарственным средствам, если запрос экспертизы касается представления **достоверных** данных, подтверждающих их пригодность для реализации назначения или декларированных в описании изобретения сведений о техническом эффекте, например, о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов в организме человека, или о связи с ними.

Можно задать вопрос, - а зачем патентному ведомству вообще проверять или оценивать уважительность причин в задержке с ответом перед принятием решения о продлении тех или иных сроков ответа?

Ответ, как представляется, заключается в следующем. Правовая неопределенность находящихся на рассмотрении заявок (будет выдан патент или нет; если будет выдан, то с какой формулой изобретения и т.д.), не дает возможности третьим лицам добросовестно использовать на рынке подобные, т.е. близкие, новшества, и достаточно сложно в таких ситуациях для третьих лиц проводить анализ своих собственных разработок на патентную чистоту.

Не редки случаи умышленного затягивания заявителем сроков ответа в связи с нежеланием получить патент с реально возможной, но узкой по объему прав, формулой изобретения. Иногда экономически выгодней постоянно продлевать срок ответа и, таким образом, поддерживать заявку в силе с той формулой изобретения, которая представлена в широком виде и служит инструментом «запугивания» конкурентов. Такие, вполне законные действия заявителей, являются частью общей стратегии патентования и защиты собственных интересов на рынке.

Практика покажет, в каких случаях и каким образом будет проверяться достоверность «уважительности» причин для продления или восстановления срока, но можно утверждать, что удовлетворение просьбы заявителя будет возможно при соблюдении им требований добросовестности, разумности и справедливости такого обращения. В судебных актах не встречались споры заявителей с Роспатентом по причине неудовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенных сроков. Видимо, обе стороны понимают и оценивают ту грань, через которую переходить нельзя.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели

(пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. Если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полезной модели, и признаки, отсутствовавшие в формуле полезной модели (если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.

4. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

5. В случае, когда при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.

Комментарий к статье 1390

Согласно Проекту ГК РФ 2012 коренным образом меняются нормы, предусмотренные действующей статьей 1390. Обратим внимание на основные изменения, к которым целесообразно готовиться заранее.

1. Экспертиза по существу.

По заявке на полезную модель будет проводиться, как и в условиях действующей нормы, формальная экспертиза обычного типа, но при положительном результате

формальной экспертизы патент не будет выдаваться «автоматически», как это делается сейчас, а будет проводиться экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает информационный поиск и оценку патентоспособности полезной модели.

Решение экспертизы по существу в отношении полезной модели будет приближено к аналогичному решению, принимаемому при экспертизе по существу в отношении изобретений. Отчет об информационном поиске по полезной модели не будет публиковаться, но третьи лица смогут с ним ознакомиться, также как и с материалами самой заявки, после публикации сведений о выдаче патента.

Экспертиза по существу по полезной модели будет проводиться в отношении заявленного объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем. Процедуры возможного изменения формулы полезной модели в процессе формальной экспертизы и экспертизы по существу, и иные уточнения документов заявки, не отличаются от подобных процедур, предусмотренных в отношении заявок на изобретения.

Все изменения в отношении полезных моделей направлены на минимизацию использования получаемых патентов в целях недобросовестной конкуренции. Учитывая ограничения заявки на полезную модель только одним техническим решением, что предусмотрено Проектом ГК РФ 2012, можно полагать, что экспертиза по существу не будет занимать длительный срок. Для лиц, не использующих патенты на полезные модели как инструмент «патентного рэкета», введенная экспертиза по существу не повлечет отрицательных последствий.

В условиях действующей нормы Кодекса в сложившейся ситуации, чтобы хотя бы в явных ситуациях воспрепятствовать получению патента на полезную модель с объемом прав по патентной формуле, перекрывающем известный уровень техники, Роспатент внес в пункт 20.5 Административного регламента по полезным моделям правило (1.11), в соответствии с которым при проведении экспертизы по заявке на полезную модель может быть направлен запрос, основанием которого является «известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания - уровень техники».

Соответственно, если заявитель не представит дополнительных материалов, отвечающих по существу данного запроса, заявка признается отозванной. До настоящего времени это была практически единственная возможность Роспатента хотя бы как-то ограничивать выдачу патентов на полезные модели, используемые в качестве инструмента для патентного рэкета.

Административным регламентом по полезным моделям (п. 20.3, пятый абз.) установлено, что заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно

однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Соответственно, в абз. 7 и 8 пункта 20.3 данного регламента предусмотрено, что техническое решение относится к способу или веществу, штамму микроорганизма растений или животных, в частности, если существенный признак, характеризующий назначение технического решения, прямо указывает на отнесение технического решения к этим объектам, либо если все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для этих объектов. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для этих объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которых они влияют.

При оценке новизны полезной модели не должны учитываться признаки, которые в принципе не характеризуют устройство как объект полезной модели.

Например, если в формуле полезной модели наряду с конструктивными существенными признаками указан также цвет, в который окрашена какая-либо деталь устройства, данный признак-цвет, не будет рассмотрен как существенный, но только в том случае, когда цвет детали не обеспечивает получение технического результата и служит только внешнему визуальному восприятию.

Если цвет детали обеспечивает достижение технического результата, он, как признак, не может не учитываться в совокупности существенных признаков.

Например, известно, что черный цвет поглощает тепловую энергию солнечного света в большей мере, чем белый и, если на этом техническом эффекте основано функционирование устройства в целом или его отдельных узлов, цвет (окраска) конкретной детали должен рассматриваться как характеризующий объект – устройство, а существенность данного признака в отношении конкретной полезной модели будет определяться уже с учетом того технического результата, который должен быть достигнут полезной моделью.

2. Акцент на значимость отличительных признаков в заявленном решении.

Пунктом 20.3. принятого регламента введено правило, в соответствии с которым заявленное решение не признается техническим и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента не охраняются в качестве полезных моделей.

Административным регламентом только отличительным признакам полезной модели предписана функция, позволяющая установить, является ли заявленное решение техническим или нет. Данное новшество не основано на норме пункта 1 статьи 1351 Кодекса, т.к. техническое решение рассматривается не в качестве самостоятельного объекта, а в качестве характеристики объекта – устройство. Как уже отмечалось, исходить следует не из любых определений – что есть «устройство» (например – *устройство*

мироздания), а следует исходить из содержания определения – *устройство*, применяемое в технических областях.

Отличительные признаки не могут характеризовать устройство как объект в целом; на то они и «отличительные», т.е. позволяющие отличить один объект от другого объекта. Если заявлено устройство, включающее наряду с традиционными конструктивными признаками также и признаки нетехнического характера, то заявленное техническое решение как относящееся к устройству в целом, не может быть признано из-за этого нетехническим.

Те признаки устройства, которые по своей сути не являются «техническими», должны признаваться несущественными для объекта - устройство, и такой вывод при оценке патентоспособности полезной модели должен следовать совершенно независимо от того, являются ли они единственными отличительными от прототипа признаками или нет.

Не отличаются от заявок на изобретения процедуры, относящиеся к оспариванию решений (о выдаче, об отказе, о признании заявки отозванной) экспертизы, рассмотрению возражений против выдачи патентов на полезные модели, ознакомлению с материалами, указанными в документах экспертизы, восстановлению пропущенных сроков.

3. Полезные модели и секретные сведения. Положение пункта 5 комментируемой статьи о засекречивании документов заявки на полезную модель при установлении наличия в ней сведений, составляющих государственную тайну, не должно рассматриваться как некое разрешение на подачу секретных заявок на полезные модели.

Секретные заявки на полезные модели не принимаются, но в п. 5 законодатель предусмотрел возможность исключения утечки секретной информации, если такая информация, тем не менее, попадет в открытую заявку на полезную модель. Одновременно с предотвращением утечки информации заявителю предоставляется возможность выбора – преобразовать заявку на полезную модель в секретную заявку на изобретение с последующей процедурой ее рассмотрения, или отозвать заявку.

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 настоящего Кодекса.

2. При проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы этой заявки по существу применяются соответственно положения, предусмотренные пунктами 2 -

5 статьи 1384, пунктом 5 статьи 1386, пунктом 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1391

1. Проведение экспертизы. Предусмотренное наличие двух стадий экспертизы заявки на промышленный образец (формальной и по существу) и содержание этих стадий близки с аналогичными стадиями, осуществляемыми в отношении заявок на изобретения. Основным отличием экспертизы заявок на промышленные образцы от заявок на изобретения является отсутствие процедур, обеспечивающих отсроченный режим экспертизы по существу. Оценка общедоступности сведений, выявляемых при проведении информационного поиска по заявке на промышленный образец, не отличается от оценки общедоступности сведений в отношении заявок на изобретения.

2. Оригинальность промышленного образца. Согласно п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки *обусловлены* творческим характером особенностей изделия. В то же время, согласно пятому абзацу п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ промышленный образец признавался оригинальным, если его существенные признаки *обусловливают* творческий характер особенностей изделия.

На первый взгляд, вроде, почти одна и та же норма по содержанию, но, вчитываясь, нетрудно заметить следующее принципиальное различие. Изменилась причинно-следственная связь (взаимообусловленность) понятий «оригинальность» и «творческий характер». Оригинальность превратилась в следствие, а творческий характер в определении понятия занял место причины.

Таким образом, во главу угла при оценке патентоспособности промышленного образца законодателем поставлена оценка творческого характера особенностей изделия. Будет установлен творческий характер – будет признана оригинальность, и наоборот.

По данному вопросу в комментарии сказано следующее:

«Формула оригинальности, закрепленная в п. 3 комментируемой статьи, претерпела существенные изменения по сравнению с прежней формулой абз. 5 п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ. Прежняя формула исходила из обусловленности творческого характера особенностей изделия существенными признаками промышленного образца. Современная ее конструкция исходит из обусловленности существенных признаков промышленного образца творческим характером особенностей изделия. Такой подход нельзя признать удачной находкой законодателя, поскольку в данном случае «телега поставлена впереди лошади». Особенности изделия – явление вторичное. Они обусловлены существенными признаками образца».

Как правило, подобные методологические новшества не ущемляют интересы дизайнеров, создающих действительно оригинальные изделия, но те, кто занимается имитацией чужих изделий, должны будут крепко задуматься, прежде чем подавать заявку

и выходить на рынок с изделиями, в которых будет оцениваться творческий характер их особенностей.

Роспатент в Регламенте, образно говоря, ушел (и, по моему мнению, правильно сделал) от возложения на экспертов несвойственной им функции по оценке творчества, и просто дополнил регламент новыми правилами, определяющими не соответствие заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Не имеет значения, осознанно ли Роспатент не обратил внимания на данное изменение в оценке оригинальности промышленного образца. Самое интересное в том, что введенные в Регламент новые правила совершенно не связаны с изменением условия патентоспособности «оригинальность» и в равной степени могли сосуществовать и с определением оригинальности по Патентному закону РФ – см. п. 22.5.5 «Проверка оригинальности» Регламента.

3. Степень свободы дизайнера. Правила экспертизы, действовавшие в период Патентного закона РФ, уже содержали упоминание о *степени свободы дизайнера* в следующей редакции: «При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца». Однако *на практике* данное условие не применялось в качестве субкритерия при оценке патентоспособности заявленных промышленных образцов.

Теперь учет *степени свободы дизайнера* предложено осуществлять при оценке также нового для российской экспертизы промышленных образцов сравнения по *сходству до степени смешения*. Сделана попытка раскрыть одно субъективное условие через другое, также субъективное, что, как известно из законов формальной логики, не приводит к появлению объективного результата.

Как построит Роспатент алгоритм оценки патентоспособности, учитывающий некие «ограниченные» возможности дизайнера по разработке решений внешнего вида изделия и степень его свободы, покажет время. Степень свободы дизайнера может пониматься по-разному, и четко установленного определения в российской правоприменительной практике экспертизы промышленных образцов не существует. Приходится гадать, как и в каких случаях заработает данное новшество при оценке патентоспособности промышленных образцов, т.к. в Административном регламенте по промышленным образцам не раскрыт механизм применения введенного правила, не приведены ситуации, по которым можно ориентироваться, используя довод о том, каким образом «степень свободы дизайнера» повлияла на принятие решения о признании или отрицании патентоспособности. По сути – выдвинут новый тезис, за которым не стоит реальная российская практика экспертизы заявок на промышленные образцы.

Данный пробел должны заполнить Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы, но и из них не следует однозначный алгоритм экспертизы. В частности, в Рекомендациях, отмечено: «На практике часто именно с оценкой отличий связывается вывод о сходстве либо об отсутствии сходства до степени смешения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. При анализе отличий с целью установления сходства (либо несходства) общих впечатлений, производимых

проверяемым промышленным образцом и ближайшим аналогом, следует учитывать ограниченные возможности дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца». При этом там же указано, что «Промышленные образцы признаются сходными до степени смешения, если совпадают общие зрительные впечатления, производимые совокупностью существенных признаков заявленного промышленного образца и совокупностью существенных признаков ближайшего аналога».

Но также отмечено: «Ограничение возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия можно рассмотреть на примере промышленного образца, относящегося к традиционной бутылке. Создатель бутылки должен предусмотреть как минимум объемную форму и отверстие. Возможности по созданию внешнего вида ограничены функцией бутылки, являющейся емкостью для хранения жидкостей. При этом бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами».

Так как должно определяться сходство до степени смешения промышленных образцов?

При совпадении общих зрительных впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами или по их доминантным признакам?

Рассмотрим пример.

В качестве промышленного образца представлено автомобильное колесо в сборе (диск с крышкой), в котором из диска выступает ниппель для прокачки воздуха, закрытый колпачком оригинальной формы, удобной для отвертывания. Колпачки для закрывания отверстия ниппеля от попадания грязи представляют собой отдельные сменные аксессуары. Очевидно, что в сравнении с диском, несущим крышку, одетый на ниппель колпачок, по причине своих малых размеров, никогда не будет доминантным по восприятию, если обозревается такое изделие как колесо в сборе. При известности аналогичного колеса в сборе, заявленное изделие того же назначения должно рассматриваться как сходное до степени смешения. Но если в качестве промышленного образца заявлен именно колпачок ниппеля оригинального исполнения, сравнение будет проведено с изделиями аналогичного назначения, т.е. с известными колпачками ниппеля, и вывод о патентоспособности заявленного промышленного образца будет полностью противоположным.

Изложенный пример говорит только об одном – оценка патентоспособности изделия будет определяться в таких ситуациях правильно выбранным объектом – автомобильное колесо в сборе или колпачок ниппеля.

У читателей не должно создаваться впечатление, что автор ополчился на «степень свободы дизайнера» как некий субкритерий, который и ранее существовал в правилах, но не применялся на практике. Чтобы его применять, нужно однозначно разъяснить – как его применять, хотя бы так, как это сделано в отношении оценки неочевидности изобретений, когда в качестве субкритериев неочевидности косвенно используются такие условия как, например: сложность решаемой задачи или внесение существенных улучшений в технический прогресс или преодоление недоверия и скепсиса специалистов и т.д. Точно так и «степень свободы дизайнера», как некий субкритерий, должен быть обрисован своими, специфическими для промышленных образцов, условиями.

Будем ждать российскую практику, как ведомственную, так и судебную, из которой должно следовать, что же дает введение в российскую практику еще одного субкритерия – «степень свободы дизайнера».

Европейская практика в отношении промышленных образцов предусматривает подход, при котором сравнению на оригинальность (с учетом степени свободы дизайнера) подлежат только те признаки промышленного образца, которые привнесены дизайнером, и при таком сравнении функциональные признаки, определяющие общее впечатление, несмотря на их доминирующее положение, могут не приниматься во внимание при оценке патентоспособности.

Приведенное словосочетание – *степень свободы дизайнера*, заимствовано из документов Европейского офиса по гармонизации в международной торговле (товарные знаки и промышленные образцы), и толкование данного определения дают суды при рассмотрении споров о патентоспособности или правонарушении.

Судебная практика государств-членов ЕС не так однозначна в оценке патентоспособности промышленных образцов, когда наряду с новизной оценивается результат дизайнера с учетом степени его свободы. Какова будет российская практика – покажет время.

Не осмысленный перенос в российские правовые документы некоторых понятий из западного патентного права в переводе на русский язык часто не отражает истинное назначение понятия (сферу правоприменения) при кажущейся схожести семантики слов, образующих само понятие. Тем не менее, можно полагать, что со временем Роспатент издаст более подробные и насыщенные примерами информационные материалы, однозначно поясняющие введенную в Административный регламент новеллу о «степени свободы дизайнера» как новый субкритерий оценки патентоспособности промышленного образца.

4. Учет товарных знаков при экспертизе.

Согласно Проекту ГК РФ 2012 Кодекс дополнен новой статьей 1231', содержащей перечень исключений, в т.ч. в отношении предоставления правовой охраны промышленным образцам, включающим, воспроизводящим или имитирующим:

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное); сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки; официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные официальные символы и отличительные знаки или их имитации могут быть включены в промышленный образец в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего уполномоченного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Внесением статьи 1231¹ законодатель прямой нормой закрепляет практику Роспатента, который ранее в своем Регламенте однозначно изложил свою позицию в отношении противопоставления заявленным промышленным образцам ранее поданных и зарегистрированных товарных знаков, хотя в публикациях уже давно высказывались и обосновывались мнения о целесообразности и возможности рассмотрения заявленных промышленных образцов как противоречащих общественным интересам, если выдача патента приведет к правовой коллизии с ранее заявленными и зарегистрированными товарными знаками третьих лиц.

Палата по патентным спорам Роспатента еще до введения в действие четвертой части ГК РФ стала применять сказанное на практике и уже в 2007 г. использовала в своем решении при рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный образец № 60722 «Этикетка для упаковки подсолнечного масла» с приоритетом от 5 мая 2005 г. подробную аргументацию о противоречии запатентованного промышленного образца общественным интересам именно с теми аргументами, которые приводились в указанных публикациях.

Возражение против патента № 60722 содержало основную мотивацию о том, что запатентованный промышленный образец относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Подача возражения была обусловлена тем, что в качестве промышленного образца запатентована этикетка для упаковки подсолнечного масла, на изображении которой представлена надпись с названием продукта «Янтарное семечко». Однако известен товарный знак «Янтарная семечка» – дата подачи 27 декабря 2001 г., свидетельство № 218114, по классу 29 (в том числе масло подсолнечное пищевое), принадлежащий лицу, подавшему возражение.

Палата по патентным спорам Роспатента отметила, в частности, следующее.

К решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не признаваемым патентоспособными в смысле п. 2 ст. 6 Закона, относятся содержащие изображения и (или) слова и (или) словесные обозначения, сходные до степени смешения или воспроизводящие охраняемые законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров и услуг» Российской Федерации товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров и услуг, право на которые в отношении однородных изделий

товаров не принадлежит заявителю, или известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на промышленный образец в отношении однородных изделий товаров.

Несмотря на некоторые различия (изменение женского рода существительного и соответственно прилагательного на средний род), словесное обозначение, присутствующее на изображении изделия по оспариваемому патенту сходно фонетически и семантически с упомянутым товарным знаком. Таким образом, решение изделия по оспариваемому патенту содержит словесное обозначение сходное до степени смешения с охраняемым Законом о товарных знаках товарным знаком по свидетельству № 218114, право на который в отношении однородных заявленному решению изделия товаров не принадлежит патентообладателю промышленного образца.

Очевидно, что при введении в хозяйственный оборот изделия по оспариваемому патенту (нанесение этикетки на упаковку подсолнечного масла) у потребителя может создаться ассоциативное впечатление, что продукция маркирована товарным знаком по свидетельству № 218114 и таким образом будет вводить в заблуждение потребителя в отношении производителя однородных товаров.

Что касается мнения патентообладателя о том, что сам факт подачи возражения с просьбой признать недействительным патент на промышленный образец недействительным, носит характер недобросовестной конкуренции» и противоречит федеральному закону от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Палата по патентным спорам отметила следующее.

Данный закон направлен на защиту интересов общества от недобросовестной конкуренции и формирует правовое содержание категории «общественные интересы» в экономической сфере деятельности. Так, согласно подпункту (4) п. 1 ст. 14 закона не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.

На недопустимость недобросовестной конкуренции, нарушающей общественные интересы, указано также в международных соглашениях, участником которых является Российская Федерация. Так, в соответствии с п. 3 ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету, в частности:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, доводы, приведенные в возражении, обосновывают правомерность отнесения промышленного образца по оспариваемому патенту к решениям изделий, противоречащих общественным интересам.

В итоге патент на промышленный образец № 60722 признан недействительным полностью.

Аналогичным образом был аннулирован патент на промышленный образец № 54074 «Эмблема» с приоритетом от 14 ноября 2002 г. в связи с известностью принадлежащей иному лицу международной регистрации № 741321, публикация сведений о которой была осуществлена в официальном бюллетене ВОИС 9 ноября 2000 г.

5. Объем прав, предоставляемый патентом на промышленный образец. Вопрос о толковании объема прав по патенту на промышленный образец, предусматривавший использование наряду с изображениями внешнего вида и перечня существенных признаков, долгое время подвергался критике.

В публикациях неоднократно отмечалось, что объем прав определяется не перечнем существенных признаков по аналогии с формулой изобретения, а существенными признаками, отображенными на изображениях изделия. При этом перечень является всего лишь указателем (ориентиром) тех фрагментов изображения, которые подлежат визуальному восприятию и оценке патентоспособности, а не словесно-семантическому осмыслению заложенных в перечне понятий. Фрагменты изображения и изображение в целом не являются логически определяемыми понятиями.

С принятием норм Проекта ГК РФ 2012 снимается вопрос об установлении объема прав на промышленный образец с учетом признаков перечня. Но еще до изменения нормы Кодекса Роспатент косвенно выразил в Регламенте свою позицию, раскрыв в п. 9.10.1. назначение перечня существенных признаков промышленного образца следующим образом:

«9.10.1. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца.

Перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 Кодекса) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 Кодекса).

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или поясняющих рисунках, в перечень не включаются».

Можно полагать, что при установлении противоправного использования запатентованного промышленного образца суды также будут учитывать, что признаки перечня предназначены для идентификации признаков (фрагментов) внешнего вида изделия, и только последние определяют объем правовой охраны промышленного образца.

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Комментарий к статье 1392

1. Временная охрана только в отношении изобретений. С 1 января 2008 г. возможность предоставления временной правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам не предусмотрена. Не будем обсуждать: нужно было сохранять или нет временную правовую охрану не только для изобретений, но и для полезных моделей и промышленных образцов. Это - дело законодателя, хотя обычно убирают из законодательства ту норму, которая или не работает или приводит к отрицательному результату на практике. Ничего подобного в отношении временной правовой охраны для полезных моделей и промышленных образцов не наблюдалось.

Однако зачем в отношении изобретения сократили более широкие возможности заявителя использовать временную правовую охрану для противодействия недобросовестной конкуренции так, как это было предусмотрено Патентным законом РФ, предусматривавшем направление «предупредительного» уведомления?

2. Отказ от возможности направления предупредительного уведомления. Ст. 1392 ГК РФ не предусматривает направление потенциальным нарушителям уведомления о поданной заявке на изобретение со всеми вытекающими из этого последствиями для правонарушителя, которые были предусмотрены Патентным законом РФ (денежная компенсация и за данный период использования).

Можно утверждать, что изъятие из законодательства нормы, позволяющей уведомлять потенциального правонарушителя о поданной заявке до публикации сведений о ней, пойдет на руку недобросовестным конкурентам. Теперь они получили возможность использовать патентуемое изобретение в период до публикации сведений о поданной заявке без выплаты какого-либо вознаграждения (компенсации) за этот период будущему патентообладателю. В случаях, когда будущий патентообладатель после подачи

заявки сразу начинает использовать свое изобретение и вводит его в гражданский оборот или раскрывает его иным образом в публикациях, в том числе рекламных, недобросовестные конкуренты получают большой срок (примерно до полутора лет) безвозмездно использовать чужое изобретение. Именно безвозмездно, т.к. до официальной публикации сведений о выданном патенте, являющейся датой регистрации в государственном реестре, нарушителя невозможно обвинить в умышленном нарушении исключительного права, т.к. сведения о возникновении исключительного права и его объем официально не были доведены до неопределенного круга лиц.

Приведем ст. 22 Патентного закона РФ, в виде, в котором она существовала до введения в действие четвертой части ГК РФ.

«Статья 22. Временная правовая охрана

1. Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная настоящим Законом возможность подачи возражения против этого решения.

3. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон.

4. Положения пункта 3 настоящей статьи распространяются на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с даты уведомления заявителем использующего их лица о поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобретений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных образцов – ранее даты публикации сведений о выдаче патента».

В сравнении вышеприведенной концепции использования института временной правовой охраны в отношении изобретений и концепции, заложенной в комментируемую статью, проигрывает та, которая сохранена в четвертой части ГК РФ.

Суды не часто рассматривали иски, в которых использовалась норма о временной правовой охране и испрашивалась денежная компенсация, но разрешение одной такой коллизии по использованию изобретения по патенту РФ № 2153984 весьма интересно, поскольку в данном деле фигурирует условие (использование изобретения до публикации сведений о поданной заявке с уведомлением ответчика о поданной заявке), которое не предусмотрено в ст. 1392 ГК РФ.

Приведем *пример судебной практики* в отношении использования изобретения до публикации сведений о поданной заявке с уведомлением третьего лица о поданной заявке.

Читая нижеприведенное судебное постановление, необходимо учитывать, что судами использовались нормы Патентного закона РФ в редакции 1992 г., без учета внесенных в 2003 г. изменений и дополнений, что, однако, не влияет на рассматриваемую ситуацию.

«ЗАО «Прогресс-Инвест» обратилось в Арбитражный суд Пермской области с иском к ООО «Пласт» о взыскании убытков в связи с незаконным использованием ответчиком изобретения, защищенного патентом № 2153984. Решением от 15.10.2003 в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной инстанции от 10.12.2003 решение отменено, исковые требования удовлетворены.

ООО «Пласт» с постановлением апелляционной инстанции не согласно, просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на нарушение судом ст. 6 ГК РФ, ст. 22 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1, полагая, что лицо не может считаться нарушителем патента, если патент еще не выдан. Поэтому, по мнению ООО «Пласт», убытки могут взыскиваться только, когда лицо узнало или должно было узнать о выдаче патента, то есть с даты публикации сведений о выдаче патента.

Несмотря на отсутствие в материалах дела данных о публикации сведений о заявке истца, суд обоснованно распространил действия периода временной правовой охраны изобретения с даты подачи заявки, так как ООО «Пласт» (ранее ЗАО «Пласт»), знало, что использует защищаемое Патентным законом РФ изобретение, что подтверждается договором от 21.06.1999 № 74/002483».

Хотя позднее патент РФ № 2153984 был полностью аннулирован в связи с несоответствием изобретения условиям патентоспособности, судебное постановление остается примером толкования нормы о временной правовой охране изобретения в той части, когда период ее действия был перенесен на дату подачи заявки, о которой ответчика уведомил истец в совместном договоре.

Будем считать приведенное судебное постановление «лебединой песней» сокращенной временной правовой охраны изобретений до тех пор, пока разработчики четвертой части ГК РФ не внесут исправления в уже действующий Кодекс.

3. Временная правовая охрана нескольких изобретений, выданных с приоритетом одной заявки.

Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы авторов на нарушение их конституционных прав, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 21 июня 2011 г. № 812-О-О отметил, в частности, следующее:

«Решением суда общей юрисдикции с изменениями, внесенными судом кассационной инстанции, было отказано в удовлетворении требований граждан В.В. Веремеенко, В.Н. Драпеко, А.Л. Поспелова и В.Д. Хмеля к ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз" о взыскании компенсации за использование изобретения "Способ обрезки изделий" по заявке № 93014215 в период временной правовой охраны, а также компенсации причиненных убытков.

Суд установил, что до выдачи на заявленное изобретение патента № 2041763 от 20 августа 1995 года (признанного впоследствии частично недействительным) между истцами и одним из правопродшественников ответчика был заключен договор, который суд расценил как соглашение о выплате денежной компенсации в период временной правовой охраны патента, по которому сторонами были произведены расчеты за весь указанный период. В удовлетворении требования о взыскании убытков в связи использованием в период временной правовой охраны изобретения вторым правопродшественником ответчика, с которым патентообладатели не состояли в договорных отношениях, суд отказал в связи с пропуском срока исковой давности, а в удовлетворении требования о взыскании убытков, причиненных использованием изобретения, защищенного патентом № 2289490 от 20 декабря 2006 года (выдан на основании той же заявки и досрочно прекратил свое действие по заявлению патентообладателей с 6 апреля 2007 года), и несанкционированным использованием изобретения при изготовлении других видов стержневых изделий, - в связи с недоказанностью.

Одновременно суд сделал вывод, что поскольку два патента были зарегистрированы и выданы по одной и той же заявке, то одним и тем же является и объект временной правовой охраны, которая была окончена выдачей первого патента; временная правовая охрана изобретения по одной и той же заявке и с одной и той же даты не может предоставляться дважды».

Оба патента №№ 2041763 и 2289490 выданы по одной заявке № 93014215/63 с приоритетом от 12.04.1993 г., что свидетельствует о разделении заявки на два самостоятельных изобретения.

Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента

1. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр - в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент.

2. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной.

3. Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав

указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр.

5. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Комментарий к статье 1393

1. Совмещение двух действий по регистрации и внесению в реестр. Пункты 1 и 2 названной статьи не совсем удачно взаимосвязаны. Согласно п. 1 только на основании решения о выдаче патента Роспатент обязан внести соответствующий объект в Государственный реестр. Однако согласно п. 2 государственная регистрация и выдача патента осуществляется при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Таким образом, пункты 1 и 2 формально содержат два юридических действия:

- внесение объекта патентных прав в реестр;
- государственная регистрация объекта патентных прав.

На практике такого не происходит, т.к. государственная регистрация объекта патентных прав осуществляется путем внесения последнего в Государственный реестр и при уплате соответствующей пошлины. Это *единый процесс*, представляющий собой одно юридически значимое действие, осуществляемое при условии уплаты пошлины.

В случае оспаривания заявителем в указанных ситуациях решения о выдаче патента путем подачи возражения в Роспатент, государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца производится на основании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения. Заявитель не должен, получив решение о выдаче патента, стремиться в установленный срок оплатить пошлину за выдачу патента, если он с таким решением не согласен. Более того, даже согласившись с решением, заявитель вправе передумать и возразить против вынесенного решения, не опасаясь пропустить срок уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента.

2. Получатель патента. Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент, причем, образно говоря, «хранителем» патента будет тот из патентообладателей, которого укажут все патентообладатели. Роспатент не должен запрашивать отдельную информацию о том, кому следует выслать патент (патентную грамоту), и в его полномочия входит отправка любой корреспонденции, в т.ч. и патента, по тому адресу, который указан в заявке как адрес для переписки. Однако последнее не исключает иного указания адресата для получения патента, что может быть осуществлено после получения решения о выдаче патента и документа об оплате соответствующей пошлины за регистрацию и выдачу патента.

3. Исправление ошибок в патенте. Возможность исправления очевидных и технических ошибок в выданном патенте также совершенно очевидна. Единственным

условием внесения таких исправлений является невмешательство в предоставленный объем исключительных прав. Под невмешательством в предоставленный объем исключительных прав не следует понимать любую невозможность исправления или корректировки признаков в патентной формуле. Например, к таковой ситуации не следует относить исправление патентной формулы за счет включения в нее признака, который ошибочно не был включен в патентную формулу, но явно был указан в описании изобретения в разделе «сущность изобретения» в качестве признака, который характеризует сущность данного изобретения.

К очевидным и техническим ошибкам, как правило, относят ошибки грамматические и орфографические, ошибки, обусловленные пропуском букв, слов, фраз и т.п. Исправления могут касаться как библиографических данных, так и описания и формулы изобретения или полезной модели. Об очевидной ошибке в патенте можно говорить, когда написано явно не то, что подразумевалось, а предлагаемая поправка ошибки имеет такой характер, при котором из общедоступных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

Классическим примером невозможности отнесения ошибки к очевидной или технической является попытка замены в составе композиции, включавшей в выданном патенте, равно как и в поданной заявке во всех ее документах, компонент – бром, на компонент – бор. Даже если в запатентованной композиции присутствие компонента – бром совершенно бессмысленно, а присутствие компонента – бор имеет технический смысл, это не повлияет на отказ в исправлении подобной ошибки.

Обратным примером может служить ситуация с исправлением формулы полезной модели по патенту РФ № 85605 на «Высокогерметичное износостойкое резьбовое соединение», который оспаривался в Палате по патентным спорам по причине несоответствия условию патентоспособности – промышленная применимость. Внесение исправлений в патент позволило исключить мотивацию о промышленной неприменимости, лежащую в основе возражения против выдачи данного патента.

4. Исправление ошибки при зачете пошлин. Особым случаем реализации нормы по п. 4 ст. 1393 является исправление технической ошибки, связанной с зачетом пошлины за поддержание патента в силе после признания патента досрочно прекратившим свое действие.

В решении Арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2010 г. по делу № А40-61557/09-26-546 в споре, связанном с учетом годовой пошлины за поддержание патента в силе, решение о признании патента недействительным было отменено по доказанному факту своевременной оплаты пошлины, несмотря на непредставление копии платежного документа в ФИПС. В решении суда по данному поводу отмечено следующее:

«Поскольку документ, подтверждающий уплату пошлины за поддержание патента РФ № 2164808 в силе за третий год действия, не поступал, Роспатентом в соответствии с п. 2 ст. 30 Патентного закона в Бюллетене «Изобретения. Полезные модели» № 34 от 10.12.2002 г. была осуществлена публикация о досрочном прекращении

действия указанного патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе.

Однако впоследствии был установлен факт своевременной уплаты пошлины за поддержание патента № РФ № 2164808 в силе за третий год действия, о чем свидетельствует платежное поручение № 6514 от 06.03.01 г.

Согласно вышеуказанному платежному документу, плата пошлины за поддержание патента РФ № 2164808 в силе за третий год действия (т.е. с 29.04.2001 г. по 28.04.02 г.) была произведена в установленный подпунктом «л» пункта 1 Положения о пошлинах.

Так, вследствие вышеперечисленных обстоятельств, публикация в Бюллетене «Изобретения. Полезные модели» № 34 от 10.12.02 г. о досрочном прекращении действия патента РФ № 2164808 из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе являлась ошибочной, поскольку фактически оплата пошлины была произведена».

Непредставление патентообладателем копии платежного документа, конечно, является его упущением, но, тем не менее, такое упущение не может отменить действие нормы ст. 1399 ГК РФ, согласно которой действие патента прекращается досрочно только при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Закон не содержит никаких условий досрочного прекращения действия патента при непредставлении копии платежного документа в ФИПС, если факт платежа впоследствии подтверждается в период времени, как минимум, соответствующий общим срокам исковой давности, применяемым в судебных спорах.

Правило пункта 9 Положения о пошлинах - «Если документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины, и сообщение о ее уплате не представлены в указанный срок, пошлина считается не уплаченной в установленный срок», не основано на норме закона и противоречит условию достаточности подтверждения факта уплаты.

По заявлению правообладателя в выданный патент и (или) в соответствующий государственный реестр вносятся изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и/или авторе, в том числе к наименованию, имени правообладателя, адресу его местонахождения или местожительства, имени автора, адресу для переписки, при условии уплаты соответствующей пошлины. В то же время Роспатент может вносить изменения в соответствующий реестр для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя.

Последнее правомочие Роспатента звучит несколько странно, т.к. правообладатель не является сторонним наблюдателем, который может быть лишь уведомлен о действиях, которые совершаются в реестре в отношении регистрации его патента. Правообладатель может не согласиться с необходимостью исправления той или иной ошибки, которая квалифицируется без его участия как очевидная или техническая. Любые подобные исправления «ошибки» могут быть расценены в суде иначе, и не всегда в пользу правообладателя.

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

2. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом об информационном поиске устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Комментарий к статье 1394

В официальном бюллетене публикуются сведения о выдаче патента на изобретение и полезную модель, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели. В официальном бюллетене публикуются сведения о выдаче патента на промышленный образец, включающее имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название промышленного образца и изображения изделия, дающие полное представление обо всех существенных признаках промышленного образца.

Приведенный перечень сведений вытекает из обязанностей Роспатента информировать третьих лиц о возникновении исключительных прав определенного объема, и о лицах, которым эти права принадлежат.

Состав публикуемых сведений определяет Роспатент, который после подписания указа вновь приобрел полноценное право осуществлять нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

1. Досье заявки и возможности ознакомления с ним.

После публикации сведений о выдаче патента любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

С какими документами заявки может ознакомиться любым лицам согласно п. 2 ст. 1385 Кодекса? При неизменности нормы в сравнении с ранее действовавшим Патентным

законом РФ, вопрос кажется не уместным, тем не менее, необходимо дать некоторые пояснения по существу вопроса.

Роспатент исходит из посылки, что после публикации сведений о выдаче патента на основании статьи 1394 ГК РФ, он может предоставлять материалы заявки для ознакомления любых лиц путем выкладки собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы. При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе, если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора.

Процитируем положения Конвенции о выдаче европейских патентов по статье 128. «Ознакомление с материалами заявок».

Пункт (4). «После публикации заявки на европейский патент ее материалы и полученный по этой заявке европейский патент могут быть представлены для всеобщего ознакомления по соответствующему ходатайству с учетом ограничений, изложенных в Инструкции к Конвенции».

Откроем Инструкцию к Конвенции о выдаче европейских патентов:

«Правило 93. Материалы заявки, исключенные из сферы публичного ознакомления.

В силу ст. 128 (4) материалами заявки, исключенными из сферы публичного ознакомления, являются:

a) материалы, относящиеся к увольнению или отводу членов палат жалоб или Большой палаты жалоб;

b) проекты решений и уведомлений, как и любые другие материалы, которые служат для подготовки решений и уведомлений и не передаются сторонам;

c) материалы относительно указания автора, если он отказался от права быть указанным в этом качестве в соответствии с правилом 18 (1);

d) любой другой документ, изъятый из сферы публичного ознакомления президентом Европейского патентного ведомства по той причине, что ознакомление с ним не отвечает целям информации общественности о том, что касается заявки на европейский патент и европейского патента, выданного на основании заявки на европейский патент».

В ЕПВ право на исключение сведений из досье заявки (патента) предусмотрено законом (Конвенцией о выдаче европейских патентов), и только потом в подзаконном акте (Инструкции к Конвенции) перечислены ситуации и условия исключения конкретных материалов заявки из сферы публичного ознакомления, основанные на таком праве из Конвенции.

В цивилизованной Европе, примеру которой мы хотим следовать, не все, что поступает по заявке, доступно неопределенному кругу лиц. Смею уверить, что не только в ЕПВ так поступают, но и в других патентных ведомствах, в т.ч. в Евразийском патентном ведомстве, по правилам которого третьи лица могут ознакомиться только с «первичными» документами заявки, а со всеми остальными – только в порядке судебного рассмотрения спора, в котором фигурирует дело заявки.

Будем об этом помнить, так как при возникновении коллизии патентообладатель в суде может предъявить претензии Роспатенту, если из досье заявки любым лицам будет передана информация, которую он предоставил только в адрес экспертизы, и которая не затрагивала непосредственной сущности запатентованного изобретения и не могла повлиять на оценку патентоспособности.

Приведем простой пример.

Изобретение касается способа лечения, и в процессе переписки экспертиза запросила достоверные данные, подтверждающие достижение технического результата при лечении. Заявитель в ответ на запрос представил не только разъяснения по примерам реализации, которые содержались в описании заявки, но и копии лечебных карт больных, проходивших лечение в клинике с указанием диагноза и персональных данных больного (вся эта информация есть в карте больного).

Предоставлять открытый доступ к такой информации нельзя, хотя бы потому, что это нарушает «Закон о персональных данных» и/или «Закон о коммерческой тайне». Поэтому, хотим мы или нет, но «фильтровать» досье заявки придется, если решено опубликовать не только ее первичные документы.

При дальнейшем обсуждении в 2008 г. проектов Административных регламентов Роспатент частично учел изложенные выше соображения относительно необходимости создания механизма, ограничивающего в разумных пределах доступ третьих лиц к документам (материалам) заявки, но принял и реализовал концепцию, в основу которой положен запрет на предоставление заявителем дополнительных материалов, содержащих информацию, к которой свободный доступ третьих лиц должен быть ограничен.

Роспатент формально возложил ответственность за содержание дополнительных материалов непосредственно на заявителя, что, конечно, разумно, но, тем не менее, такой шаг не снимает ответственности с Роспатента за ознакомление третьих лиц с документами заявки во всех случаях.

В принятом в 2009 г. Административном регламенте по изобретениям (п. 27.3.) включено правило следующего содержания:

«27.3. Ознакомление с материалами заявки после публикации сведений о выдаче патента.

После публикации сведений о выдаче патента Роспатент, на основании статьи 1394 Кодекса, предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. Роспатент осуществляет выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы.

При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе(ах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора(ов).

К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не

предоставляется.

Копии выложенных материалов могут быть предоставлены любому лицу при условии соответствующей оплаты».

Принятые Административные регламенты по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам содержат ограничения в содержании дополнительных материалов:

«Не допускается представление дополнительных материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну или персональные данные. В случае указания заявителем на наличие в дополнительных материалах сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну или персональные данные, эти материалы возвращаются заявителю без рассмотрения».

Можно полагать, что принятый Административный регламент позволит избежать включения в досье заявки той информации, к которой доступ любых лиц должен быть ограничен. В подавляющем большинстве случаев так оно и будет происходить, т.к. заявитель, изучив и осознав требования регламента, должен их соблюдать. Однако нельзя исключить ситуацию, когда дополнительные материалы, ранее представленные заявителем, уже были учтены при проведении экспертизы и вынесении решения о выдаче патента, а квалификация некоторой части представленной в дополнительных материалах информации как содержащей коммерческую тайну, осуществлена заявителем позже, после получения решения о выдаче патента. Каким образом можно изъять из досье такой заявки и вернуть заявителю дополнительные материалы или их соответствующую часть - понять невозможно. Дать доступ любым лицам к данным материалам также представляется не только некорректным, но и нарушающим законодательство о коммерческой тайне. Так что придется Роспатенту как государственному органу в таких редких ситуациях брать ответственность на себя и руководствоваться принципом – «не навреди», предотвращая доступ к еще не разглашенной коммерческой тайне.

После вступления в силу Административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам в адрес Роспатента стали поступать обращения граждан и юридических лиц, содержащих просьбу о предоставлении документов заявки для ознакомления после публикации сведений о выдаче патента, и в этой связи Роспатент в 2009 г. Разместил на своем сайте «Информационное сообщение о предоставлении доступа к материалам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам», суть которого приведено ниже.

«В соответствии с положениями административных регламентов доступ к материалам заявки, включая переписку, может быть предоставлен третьим лицам только в отношении заявки, по которой было принято решение о выдаче патента и состоялась публикация сведений о его выдаче. Упомянутые положения корреспондируются с предусмотренными административными регламентами требованиями об уведомлении заявителя о том, что предоставленная им информация может быть доступна для ознакомления третьих лиц.

В этой связи возможность доступа к материалам заявки, включая переписку, третьим лицам может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с положениями соответствующего административного регламента, т.е. после введения его в действие. Ознакомление с материалами заявки, поданной до введения в действие соответствующего административного регламента, допустимо только в объёме опубликованных сведений о заявке или выдаче патента, поскольку не выполнено упомянутое выше требование уведомления заявителя.

Материалы, касающиеся информационного поиска по заявке, могут быть предоставлены третьим лицам не ранее публикации сведений о заявке, в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), или сведений о выдаче патента, в соответствии со статьей 1394 Кодекса.

В отношении объёма сведений, предоставляемых заявителю, патентообладателю или его представителю из дела заявки, следует отметить, что законодательство в области правовой охраны объектов патентного права (в том числе действовавшее ранее), не содержит каких-либо ограничений в зависимости от состояния делопроизводства по заявке и её правового статуса.

Возможность доступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена также и автору изобретения, которому первоначально принадлежит право на получение патента, в целях защиты его интересов как создателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

При наличии спора дело заявки или его заверенная в установленном порядке копия могут быть предоставлены по запросу суда».

2. Взвешенность подхода ЕАПВ к ознакомлению с досье заявки. Обратим внимание на иной, взвешенный подход доступа к досье евразийской заявки. В соответствии с пунктом 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденным приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17: *«доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».*

Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения, чертежи и иные материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.

Таким образом, евразийская заявка публикуется **в объеме материалов первоначальной заявки**, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает доступ к ним третьих лиц (за исключением случаев запроса судебных органов). При отсутствии у президента ЕАПВ прав, аналогичных правам президента ЕПВ на изъятие из сферы публичного ознакомления определенных сведений из досье заявки, такой подход ЕАПВ следует признать

основанным на действующих нормах евразийской Конвенции и более корректным в сравнении с тем, что предпринял Роспатент.

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях

1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Комментарий к ст. 1395

1. Требование подачи первой заявки в Роспатент. Правообладатель может самостоятельно принимать решение о патентовании изобретения и полезной модели в других государствах.

Требование подачи первой заявки в Роспатент обусловлено только соображениями сохранения государственной тайны. Гражданским кодексом, как и ранее Патентным законом РФ, регулируется порядок зарубежного патентования изобретений и полезных моделей, созданных в Российской Федерации, при этом не принимается во внимание гражданство лиц, создавших изобретение или полезную модель.

Установить объективно *место создания* изобретения или полезной модели представляется крайне сложным, потому что речь идет об «идеальном», а не о материальном объекте. Тем не менее, обязанность доказывания факта создания изобретения в РФ ляжет на сторону, требующую признания данного факта. В качестве таких доказательств могут быть представлены, например, письменные отчеты работника (автора) о полученных им результатах интеллектуальной деятельности в ходе исполнения

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя или отчеты об исполнении договора.

Следует также обратить внимание на то, что приведенный в комментируемой норме порядок не относится к промышленным образцам. В отношении этого объекта промышленной собственности какие-либо ограничения, связанные с предварительной подачей заявки в Роспатент перед подачей заявки в иностранные государства или международные организации, не предусмотрены, что обусловлено невозможностью сохранения сущности промышленного образца в тайне при его использовании.

Как и ранее, установлен срок до шести месяцев, исчисляемый с даты подачи в Роспатент заявки на изобретение или полезную модель, по истечении которого соответствующая заявка может быть подана в иностранное государство или международную организацию.

За нарушение установленного порядка патентования предусмотрена **административная ответственность** в соответствии со ст. 7.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ).

Если такое нарушение повлекло разглашение государственной тайны, то может наступить **уголовная ответственность** в соответствии со ст. 283 УК РФ.

Уведомить заявителя о том, что поданная им заявка содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также засекретить документы заявки должен орган государственной власти, руководитель которого в соответствии со ст. 10 закона РФ «О государственной тайне» принял решение о засекречивании информации о содержащемся в заявке изобретении.

Порядок проведения проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну, подробно урегулирован в Постановлении Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну".

2. Процедуры патентования через международные организации. Эти процедуры регулируются нормами п. 2 комментируемой статьи. Договор о патентной кооперации (договор РСТ) (*Вашингтон, 19 июня 1970 г., с последующими изменениями*) предусматривает возможность подачи одной международной заявки, на основе которой могут быть получены патенты на изобретение в нескольких выбранных заявителем странах, в том числе и в Российской Федерации, являющейся участницей указанного договора.

Евразийская патентная конвенция, заключенная странами СНГ (на сегодня в ней участвуют девять стран СНГ), предусматривает возможность подачи в Евразийское патентное ведомство заявки на выдачу евразийского патента на изобретение (евразийской

заявки), который будет действовать во всех странах-участницах (в том числе и в России), если патентообладатель не ограничит его действие несколькими странами.

Договор о патентной кооперации допускает подачу международной заявки непосредственно в как Международное бюро ВОИС, так и в получающее ведомство, которым для российских заявителей является Роспатент.

Международная заявка при подаче должна содержать указание Государств-участников РСТ, в которых заявитель намерен испрашивать правовую охрану. Согласно договору международная заявка, содержащая указание того или иного государства – участника РСТ, приравнивается к правильно поданной в этом государстве национальной заявке.

Таким образом, подача международной заявки в Роспатент как получающее ведомство с указанием Российской Федерации позволяет считать выполненным требование о необходимости подачи первой заявки на созданное в РФ изобретение в Роспатент. Получающее ведомство обязано проверить соответствие заявки формальным требованиям, предусмотренным РСТ и направить ее в Международное бюро ВОИС. Если в поданной в Роспатент как в получающее ведомство заявке российского заявителя при проверке будут обнаружены сведения, составляющие государственную тайну, то такая заявка будет засекречена, и заявитель будет уведомлен о невозможности подачи этой заявки в Международное бюро ВОИС.

Евразийская патентная конвенция предусматривает, что евразийская заявка, заявителем которой является физическое или юридическое лицо, происходящее из государства – участника конвенции, может быть подана в Евразийское патентное ведомство через национальное ведомство страны происхождения заявителя. Только в этом случае обеспечивается возможность проведения по заявке проверки содержания сведений, составляющих государственную тайну, и предотвращения передачи этих сведений в другие государства.

Проект ГК РФ 2012 содержит дополнение, согласно которому в отношении соответствующей заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета по международной заявке, поданной в Роспатент, более ранняя заявка не может быть признана отозванной. Таким образом, российский заявитель, испрашивающий приоритет по международной заявке на основании ранее поданной им российской заявке, может не опасаться формального отзыва его же российской заявки. Собственно, такого никогда и не происходило, но уточнение нормы снимает любые, даже теоретические возможности, формального отзыва более ранней российской заявки в рассматриваемой ситуации до тех пор, пока сам заявитель не примет такого решения.

Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает

рассмотрение поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации международной заявки на изобретение или полезную модель, в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается до истечения этого срока при условии, что заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

Представление в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением предусмотренного настоящим Кодексом заявления о выдаче патента.

Если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.

Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется со дня начала рассмотрения международной заявки федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется начиная со дня, когда федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 1378 настоящего Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.

3. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 1385 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1396

1. Процедуры рассмотрения заявок РСТ. Роспатент начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в соответствии с Договором о патентной кооперации, и в которой указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета или, если имеется соответствующая просьба заявителя, до его истечения при условии, что международная заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в Роспатент

перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

Представление в Роспатент перевода на русский язык содержащегося в международной заявке заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением предусмотренного ГК РФ заявления о выдаче патента, форма и содержание которого приведены в административном регламенте.

В случае если указанные документы в установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается.

Срок, установленный пунктом 2 статьи 1378 Кодекса для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с даты начала рассмотрения Роспатентом международной заявки в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Процедуры рассмотрения евразийских заявок. Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной конвенцией силу предусмотренной настоящим Кодексом заявки на изобретение, осуществляется, начиная с даты, когда Роспатентом получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской заявки. Срок, установленный пунктом 2 статьи 1378 для внесения изменений в документы заявки, исчисляется с этой же даты.

В соответствии со статьей 16 ЕАПК евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации. Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления. Заверенная копия евразийской заявки пересылается в Роспатент при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины.

Роспатент направляет заявителю уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение, предусмотренного Кодексом, и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины. Преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена. Однако необходимо обратить внимание на сроки, в течение которых по такой преобразованной заявке может быть подано заявителем и принято Роспатентом ходатайство о проведении экспертизы по существу. Данный срок для преобразованной заявки отсчитывается от установленной даты подачи евразийской заявки, и равен трем годам, установленным для российских заявок. Поэтому, если евразийская заявка будет относительно долго рассматриваться в ЕАПВ, то в случае преобразования евразийской заявки в российскую можно не успеть уложиться в процессуальные сроки и ходатайство о преобразовании может быть не удовлетворено или будет отказано в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по существу.

3. Исключение дублирования публикаций. Публикация на русском языке международной заявки Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Договором о патентной кооперации или публикация евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о заявке, предусмотренную статьей 1385 настоящего Кодекса.

4. Восстановление пропущенных сроков.

Проектом ГК РФ 2012 предусматривается, что пропущенный заявителем срок представления документов по международным заявкам может быть восстановлен Роспатентом в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1389 Кодекса. Таким образом соблюдается равенство прав заявителей, независимо от статуса заявки: российская национальная или переведенная на национальную фазу международная заявка. По этим же основаниям Проектом ГК РФ 2012 предусмотрена возможность подачи заявителем ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления документов по международной заявке в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока.

Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения

1. В случае, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат разным патентообладателям, такие изобретения или изобретение и полезная модель могут использоваться только с соблюдением прав всех патентообладателей.

2. Если евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета, принадлежат одному и тому же лицу, это лицо может предоставить любому лицу право использования таких изобретений или изобретения и полезной модели по лицензионным договорам, заключенным на основе этих патентов.

Комментарий к статье 1397

1. Возможные коллизии. Изложенное в п. 1 комментируемой статьи условие подразумевает формальную идентичность изобретений и/или полезных моделей в евразийском и российском патентах, имеющих одну и ту же дату приоритета и принадлежащих разным патентообладателям.

На практике такие ситуации маловероятны. В большей степени будут встречаться ситуации, когда «столкнувшиеся» изобретения и/или полезные модели будут соотноситься одно к другому по принципу – *патент с широкой формулой накрывает патент с узкой формулой*, что никак не может рассматриваться как «идентичность» объектов патентных прав. Идентичность объектов патентных прав подразумевает идентичность

технических решений, а не идентичность сравниваемых объемов прав. Для разрешения коллизий в последнем случае должны применяться положения третьего абз. п. 3 ст. 1358 настоящего Кодекса, независимо от того, каким ведомством они выданы (Роспатент или ЕАПВ).

2. Ограничения коллизий. Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает предоставление права на использование таких объектов патентных прав на основании лицензионного договора, заключенного на основе всех таких патентов, т.е. и российского и евразийского в одном лицензионном договоре. Указанная норма направлена на исключение возможности сталкивания на рынке лицензиатов, если бы каждый из них получил право на использование только по одному патенту.

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи.

3. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель

или промышленный образец выдается новый патент.

4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

5. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).

Комментарий к статье 1398

Правом на защиту патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец при оспаривании их патентоспособности в Роспатенте обладает только патентообладатель, и таким правом не обладает лицензиат. Попытки лицензиатов закрепить за собой такое право не увенчались успехом. Доводы лицензиатов основывались на ст. 1254 части четвертой ГК РФ, предусматривающей право исключительного лицензиата на защиту своего права, полученного по договору. По мнению лицензиатов (заявителей в суде), последствия признания патента недействительным затрагивают права исключительного лицензиата, поскольку лишают лицензиата возможности защищать свои права, прекращают право на использование результата интеллектуальной деятельности, полученного по договору.

Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении требований лицензиатов, пояснив, что предметом споров, рассматриваемых Палатой по патентным спорам Роспатента, является предоставление или прекращение правовой охраны соответствующим объектам, а не вопрос о правах и обязанностях лиц, имеющих право их использования по лицензионному договору. При административном разбирательстве таких споров не затрагиваются те права владельца лицензии, в том числе исключительной, которые он получил по лицензионному договору. Лицензиат не обладает исключительным правом; он обладает только правом использования исключительного права, принадлежащего иному лицу. Суд также дал толкование ст. 1252 ГК РФ, указав, что исключительный лицензиат имеет право только на защиту нарушенного третьими лицами исключительного права.

Признание патента недействительным, в т.ч. частично, согласно ст. 1398 Кодекса может быть осуществлено только после регистрации патента в соответствующем реестре. На этапе, когда по заявкам вынесено только решение о выдаче патента, оспорить пока еще не существующий патент невозможно, что подтверждено Определением от 24 января 2012 г. по делу № 33-1651 Московского городского суда.

1.1. Несоответствие объектов патентного права условиям патентоспособности.

Несоответствие изобретения условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении трех условий: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Несоответствие полезной модели условиям ее патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и промышленная применимость.

Несоответствие промышленного образца условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и оригинальность.

Одной из часто встречаемых причин аннулирования патента является установление в патентной формуле при рассмотрении возражения против его выдачи, **признаков**, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу).

Примером признания патента полностью недействительным по указанным основаниям является размещенное на сайте Роспатента решение Палаты по патентным спорам в отношении патента ЕАПВ № 4967 на «Надувной обруч-топ».

Согласно правилу 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично в течение всего срока его действия, в случаях:

- *наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки.*

Данное правило не требует совокупного соблюдения условий раскрытия признака в заявленной формуле и заявленном описании изобретения; достаточно показать, что признак раскрыт в первоначальных материалах евразийской заявки, т.е. в любом из ее материалов. Таким образом российские нормы в данной части корреспондируются с евразийскими.

1.2. Идентичные объекты патентного права с одной датой приоритета. Еще одним основанием для признания патента недействительным является выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса. Такая ситуация достаточно редкая, но может иметь место, особенно в отношении патентов на изобретения и полезные модели, заявки на которые рассматриваются в разных экспертных подразделениях, и эксперты могут не увидеть своевременно все такие заявки. Тем не менее, указанная в закон норма превентивно предупреждает о том, что даже если патенты будут выданы, то дальнейшая их судьба может быть незавидной.

Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, также является основанием для признания патента недействительным. Данная норма направлена на защиту прав действительных авторов и лиц, которые в соответствии

с Кодексом имели право получить патент на свое имя. В случае спора между сторонами Роспатент рассмотрит такое возражение после признания в судебном порядке права соответствующего лица. Если между сторонами не возник спор, и указание в патенте не тех лиц (частично или полностью) является ошибкой, признанной и подтвержденной всеми заинтересованными сторонами, Роспатент может принять соответствующее решение в административном порядке.

1.3. Извещение каждого из патентообладателей о поступившем возражении. При множественном числе обладателей исключительного права каждый из них должен быть извещен Роспатентом о поступившем возражении против выданного патента. Экземпляр возражения (заявления) вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению при множественности числа обладателей исключительного права должен направляться каждому из правообладателей (патентообладателей). Роспатент обязан известить всех обладателей исключительного права о возникшем споре, о времени и месте его рассмотрения, предоставить каждому из них возможность ознакомиться со всеми материалами и дать свои объяснения в заседании коллегии. Если все обладатели исключительного права назначили общего представителя, например, одного патентного поверенного, Роспатенту достаточно известить только общего представителя не направляя соответствующее извещение каждому из обладателей исключительного права.

1.4. Сохранение действия лицензий. Положения рассматриваемой статьи Кодекса по своему смыслу не предполагают возможность в случае признания патента недействительным и его аннулирования признание недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

Обратимся к ст. 1398 ГК РФ «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец».

Некоторых специалистов «смущает» содержание следующих правил из ст. 1398 ГК РФ:

- в случае признания патента недействительным частично выдается новый патент;
- признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

Они считают, что выдача «нового» патента и отмена решения о выдаче «старого» патента предполагают предание полному забвению всего объема исключительного права, который был предоставлен «старым» патентом, и исключительные права на оставшуюся действительной часть по «новому» патенту начинают действовать с момента внесения в государственный реестр сведений именно о «новом» патенте, или с момента, когда принято решение о выдаче «нового» патента.

Такая позиция преследует одну цель – попытаться доказать возможность автоматического прекращения действия всех лицензионных договоров, заключенных по «старому» патенту, как только он будет исключен из государственного реестра.

По их мнению, лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой

они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, т.к. об этом прямо указано в ст. 1398 ГК РФ, но как только патент будет признан недействительным, эти лицензионные договоры перестанут действовать, хотя того стороны лицензионного договора или нет. Из такой посылки следует, якобы, и вывод о том, что лицензионные договоры, относящиеся к части патента, оставшейся действующей, подлежат новой регистрации в Роспатенте.

Для начала определимся с вопросом, установил ли законодатель некое условие, определяющее отсчет срока действия исключительного права, и как его понимать.

Да, установил, и таким условием, согласно п. 1 ст. 1363 ГК РФ «Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец», является день подачи (дата подачи) **первоначальной** заявки.

Подчеркнем, именно **первоначальной** заявки, а не какой-либо иной.

Приведем статью 1363 ГК РФ «Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец»:

*1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи **первоначальной** заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:*

двадцать лет - для изобретений;

десять лет - для полезных моделей;

пятнадцать лет - для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

Положение последнего абзаца пункта 1 ст. 1363 ГК РФ распространяется на любые патенты, в т.ч. на новый патент, выданный взамен старого при частичном аннулировании патента. В постановлении № 09АП-9655/2012-ГК по делу № А40-90149/11-51-791 23 мая 2012 года по данному вопросу отмечено, что право на судебную защиту закон ставит в зависимость от наличия патента. Арбитражным судом города Москвы установлено, что исключительные права на изобретение по патенту РФ №№ 2269342 с приоритетом от 31 августа 2000 г. принадлежали истцу. Решением Роспатента от 13 декабря 2011 г. указанный патент был признан недействительным частично. Ссылка заявителя апелляционной жалобы на то, что регистрация нового патента № 2449796 носит *исключительно технический характер*, не может быть принята апелляционной коллегией. Суд первой инстанции указал в обжалуемом решении, что поскольку на момент рассмотрения спора у истца отсутствует патент на изобретение с измененной формулой и сведения об изобретении не внесены в Госреестр в установленном законом порядке, отсутствует и право на судебную защиту. При этом представленные в дело доказательства в обоснование факта нарушения прав на аннулированный патент не имеют правового значения.

Что понимается под **первоначальной** заявкой, когда речь идет об исчислении срока действия исключительного права по патенту?

Ответ уже был дан в ранее действовавшем Патентном законе РФ (в редакции 2003 г.), в п. 3 ст. 3 которого указано следующее:

*При исчислении указанных в настоящем пункте сроков действия патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, выданных по выделенным заявкам, датой подачи заявки считается дата подачи **первоначальной** заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.*

Как же обозначена **первоначальная** заявка в нормах права ч. 4 Г РФ?

В п. 4 ст. 1381 ГК РФ «Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца», **первоначальная** заявка обозначена следующим образом:

*Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности **первоначальной** заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по **первоначальной** заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки **первоначальная** заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по **первоначальной** заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по **первоначальной** заявке принято решение о выдаче патента.*

Данное выше определение **первоначальной** заявки не допускает никаких иных произвольных толкований, кроме того, которое содержится в процитированной норме.

По какой же заявке выданный патент признается недействительным частично и по какой заявке выдается в этом случае «новый» патент?

Ответ очевиден, т.к. «новый» патент выдается по той же заявке, по которой был выдан ранее «старый» патент. Соответственно и на основании ст. 1363 ГК РФ датой отсчета действия исключительного права по такому «новому» патенту является дата подачи заявки, по которой выданы оба патента.

Данная заявка является **первоначальной** и дата ее подачи определяет срок действия исключительного права.

Упомянув в ст. 1368 ГК РФ об исчислении срока действия исключительного права от дня (даты) подачи **первоначальной** заявки, законодатель тем самым подчеркнул, что в любой ситуации, а не только когда речь идет о сроках действия патента по выделенной заявке, именно **первоначальная** заявка определяет условия отсчета срока действия любого патента.

Когда патент прекращает действие в части, а по другой, оставшейся действующей части, выдается «новый» патент, последний выдается по той же заявке, по которой был выдан «старый» патент, и такая заявка всегда является **первоначальной** для обоих

патентов.

Сказанное иллюстрируется следующим реальным примером.

Патент № 81551 был выдан по заявке № 2008111644 с датой подачи 27.03.2008. По решению Роспатента (Палата по патентным спорам) данный патент был признан частично недействительным, о чем 10.07.2010 было сделано официальное извещение в бюллетене Роспатента. В этот же день (10.07.2010) был зарегистрирован «новый» патент № 95786 на оставшуюся действительной часть «старого» патента, и в официально опубликованном извещении указана дата начала действия исключительного права по «новому» патенту – 27.03.2008, т.е. дата подачи одной и той же «первоначальной» для обоих патентов заявки.

Из сказанного уже следует вывод о том, что срок действия исключительного права по «новому» патенту исчисляется в соответствии с п. 1 ст. 1363 Кодекса со дня подачи **первоначальной** заявки на выдачу патента, при этом никакого прерывания во времени действия исключительного права в связи с аннулированием одного патента и выдачей другого не происходит по причине одновременной (в один и тот же день) публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений об аннулировании «старого» патента и регистрации в государственном реестре «нового» патента.

В п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено следующее:

*Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и **соответствующего исключительного права** с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.*

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о

признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.

Что можно понимать под использованным в разъяснении словосочетании **–соответствующего исключительного права?**

Чему должно соответствовать «соответствующее» исключительное право, которое прекращает действие?

Ответ, по моему убеждению, не только очевиден, но и однозначен.

Аннулирование патента ведет к аннулированию того **соответствующего** исключительного права, в отношении которого патент признан недействительным.

Если патент признан недействительным полностью, то и исключительное право аннулируется соответственно, т.е. полностью.

При частичном признании патента недействительным аннулировано может быть только то исключительное право, которое непосредственно относится к аннулированной части патента, а то исключительное право, которое осталось не тронутым в результате аннулирования части патента продолжает «жить и здравствовать» с самого момента своего возникновения, т.е. с даты подачи той самой **первоначальной** заявки, о которой мы говорили выше.

Одним из возможных случаев признания патента частично или полностью недействительным является *выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.*

Такие случаи известны из судебной практики, но нижеприведенное извлечение из судебного решения, принятого еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ, актуально тем, что в нем подчеркнута отсутствие влияния признания патента частично недействительным на ранее предоставленный по патенту объем исключительного права (пост. кассационной инстанции ФАС Поволжского Округа от 25.05.2007 г. дело № А65-14121/06-СГ2-3):

«Таким образом, признание патента № 2141128 недействительным в части и исключение Серазетдинова Ф.Ш. из числа авторов регулятора давления непрямого действия не может повлиять ни на приоритет изобретения, ни на объем предоставленных ГП "Авиагаз-Союз+" как патентообладателю прав.

Аналогичная правовая позиция изложена и в письме ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Роспатента Российской Федерации" от 28.03.2007 № 18/5.»

Частичное аннулирование патента не должно являться единственным и безусловным основанием прекращения действия ранее заключенных лицензионных соглашений, о чем свидетельствует ниже приведенное извлечение из пост. ФАС Западно-Сибирского Округа от 6 марта 2008 г. № Ф04-443/2008 (1050-А45-30). Кассационная инстанция, принимая решение, учла баланс интересов сторон, добросовестно использовавших права и выполнявших обязанности по ранее заключенному лицензионному договору.

ОАО "Катализатор" обратилось к ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" с исковыми требованиями о признании лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, недействительным по признаку ничтожности; о запрете ООО "Бионика" изготовления, применения, внесения предложений о продаже, продаже, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430; об обязанности ООО "Бионика" возвратить ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090; об обязанности Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".

Исковые требования мотивированы тем, что с 30.01.2006 лицензионный договор, заключенный ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" с ООО "Бионика" и зарегистрированный Роспатентом за № 21090 сроком до 05.05.2005, противоречит статьям 10 и 13 Патентного закона Российской Федерации, в связи с чем является недействительным по признаку ничтожности.

Решением от 01.06.2007 Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования оставлены без удовлетворения.

Суд мотивировал решение тем, что отсутствуют основания считать, что действующий на 05.05.2005 порядок регистрации такого вида договора нарушал интересы истца и ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания"; требования о признании ответчиков нарушителями патента за № 2148430 не подтверждено документально, а сам по себе факт заключения указанного договора не влечет нарушения патента за № 2148430; истец не доказал принятие им иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента № 2148430.

Запретить ООО "Бионика" без заключения лицензионного договора с истцом изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора именно в рамках законного лицензионного договора без достоверных и допустимых доказательств совершения указанных действия, значит ограничить действие сторон по договору на будущее, либо прекратить обязательства по договору, что законом не предусмотрено.

Требование об обязанности ООО "Бионика" возвратить первому патентообладателю ноу-хау и знания необоснованно, поскольку доказательства их передачи не представлены. Аннулирование записи возможно в порядке и по основаниям, предусмотренным

Патентным законом, однако истец таких доказательств не представил.

Постановлением апелляционной инстанции от 20.08.2007 того же суда решение суда первой инстанции отменено. Принят по делу новый судебный акт. Лицензионный договор, заключенный между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, признан недействительным по признаку ничтожности.

Признано незаконным с 30.01.2006 введение ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" в гражданский оборот катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготовленного по патенту 2148430 по лицензионному договору, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, без привлечения в качестве лицензиара истца.

Запрещены ООО "Бионика" изготовление, применение, внесение предложений о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей катализатора дегидрирования АОК 73-21, изготавливаемого по патенту 2148430.

ООО "Бионика" обязано возвратить ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" по акту приема-передачи ноу-хау и знания для выпуска продукции по лицензионному договору, заключенному между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированному в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090.

Производство по делу в части исковых требований об обязанности Роспатента аннулировать запись о регистрации лицензионного договора, заключенного между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" 01.10.2004, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, внести соответствующую запись в государственный реестр и опубликовать сведения об аннулировании записи о регистрации лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели", прекращено.

Суд мотивировал решение тем, что в связи с признанием в судебном порядке недействительным перечня патентообладателей и аннулированием с момента выдачи патента за № 2148430 лицензионный договор, заключенный между ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" от 01.10.2005, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090, является недействительным в силу ничтожности, как совершенный в нарушение статьи 10 Патентного закона Российской Федерации (отсутствие права на совершение действий без согласия второго патентообладателя), нарушает права ОАО "Катализатор" на получение денежного вознаграждения.

Истец, являясь вторым патентообладателем, обладает исключительными правами на патент № 2148430 и имеет право требовать у любых юридических и физических лиц прекращения нарушения своих прав, в том числе и возврата одним ответчиком полученного ноу-хау по лицензионному договору другим ответчиком. В соответствии с соглашением о совместном использовании и хранении документации ноу-хау и знаний для выпуска продукции по патенту ОАО "Катализатор" вправе истребовать документацию у третьих лиц в пользу депозитария (ЗАО "Холдинговая Катализаторная компания" в судебном порядке. Судом апелляционной инстанции принят отказ от исковых

требований, обращенных к Роспатенту.

Суд кассационной инстанции считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 28.09.1999 Роспатентом был зарегистрирован патент № 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования", владельцем которого являлось закрытое акционерное общество "Катализаторная компания" - правопреемник ответчика.

Решением суда от 30.01.2006 по делу № А45-16490/05-37/440, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 25.04.2006 ОАО "Катализатор" признан вторым патентообладателем на изобретение № 2148430 "Катализатор для дегидрирования углеводородов и способ его использования" с 28.09.1999 с момента подачи заявки № 99120302. Одновременно патент на изобретение № 2148430 признан недействительным в части перечня патентообладателей.

ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания" и ООО "Бионика" заключили лицензионный договор от 01.10.2004, зарегистрированный в Роспатенте 05.05.2005 за № 21090.

Полагая, что заключение данного договора без заключения соответствующего лицензионного договора с ОАО "Катализатор", как вторым патентообладателем, нарушает права ОАО "Катализатор" на получение роялти и ведение авторского контроля за изготовлением и реализацией данного продукта, что противоречит пункту 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, ОАО "Катализатор" обратилось с иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации Роспатентом, вследствие чего Роспатентом не было допущено нарушений действующего законодательства. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца и принятия истцом иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента № 2148430.

Отменяя решение, апелляционная инстанция сочла оспариваемую сделку противоречащей пункту 1 статьи 10, пункту 1 статьи 13, статье 29 Патентного закона и статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признавая сделку недействительной, апелляционная инстанция указала на нарушение оспариваемой сделкой прав истца на получение денежного вознаграждения. Вместе с тем, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания сделки - лицензионного договора ничтожной в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае представляются более убедительными с учетом баланса интересов сторон и избранного ими способа защиты своих прав, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки у истца отсутствовали какие-либо права на патент, а ООО "Бионика" добросовестно использовала права и выполняла обязанности по договору. Учитывая изложенное Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил: постановление апелляционной инстанции от 20.08.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-19211/06-37/531 отменить, оставить в силе решение от 01.06.2007 того же суда по данному делу.

Как видим, частичное аннулирование патента № 2148430 в связи с изменением состава патентообладателей и выдачей нового патента № 2287366 не привело к прекращению действия лицензионного договора, заключенного по патенту № 2148430, и он оставался действующим уже в отношении пат. № 2287366 на то же изобретение, но с иным составом патентообладателей.

О чем говорит зарубежный опыт?

Обратимся к содержанию пункта 2 статьи 69 Европейской Патентной Конвенции (ЕПК):

«На период вплоть до выдачи европейского патента объем охраны заявки на европейский патент определяется последней предоставленной формулой изобретения, которая содержится в публикации в соответствии со ст. 93. Однако европейский патент определяет в своей выданной или измененной в производстве по возражению редакции объем охраны в порядке обратного действия, если этот объем охраны не расширен».

Иными словами, здесь сказано о том, что если в результате рассмотрения возражения против выданного патента объем его охраны не был расширен, то данный патент, несмотря на внесенные в него изменения, действует не с момента выдачи измененного патента, а в порядке обратного действия, т.е. с того момента, когда патент начал действовать изначально.

Совершенно не имеет значения, какова форма «нового» патента; можно сохранить номер старого патента и к этому же номеру добавить буквенный индекс (так делается в ЕПВ и ЕАПВ) и считать такой патент «новым», можно новому патенту присвоить новый порядковый номер (так делается в Роспатенте). Такие формальные манипуляции не могут оказать влияния на исчисление начала срока действия исключительного права на сохраненную неизменной часть патента. Соответственно, такие манипуляции с формами патентов (старый/новый) не могут оказать влияние на действительность ранее заключенных лицензионных договоров, которые основаны только на оставшейся в неизменном виде действительной части патента.

В Патентном законе Канады (статья 50 «Повторная выдача патентов») предусмотрена при определенных условиях возможность выдачи нового патента, если установлено, что в первоначально выданном патенте имеются недостатки изложения в описании изобретения, при этом отмечено следующее: «...поскольку пункты формулы изобретения первоначального и повторно выданного патента тождественны, такая отмена не затрагивает иска, предъявленного до момента повторной выдачи и не лишает силы надлежащего в то время основания иска; повторно выданный патент признается продолжением первоначального патента, поскольку пункты формулы изобретения тождественны формуле изобретения первоначального патента и имеют силу с момента выдачи первоначального патента».

Как видим, и в такой ситуации выдача нового патента не приводит к исчислению действия исключительного права с даты выдачи нового патента.

Можно полагать, что российские суды уже начали осознавать последствия частичного аннулирования патента, что следует из завершившегося спора о нарушении патентных прав по патенту на полезную модель № 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" с приоритетом от 01.09.06. (ФАС Московского Округа, пост. Кассационной инстанции от 21 декабря 2012 г. по делу № А41-5626\12).

Судом первой и апелляционной инстанцией установлено и из материалов дела следует, что Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" является обладателем патента на полезную модель № 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" по заявке № 2006131462 с приоритетом от 01.09.06.

Патент № 59190, выданный ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", досрочно прекратил свое действие с 02.09.08 в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Действие патента было восстановлено с 27.09.10.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.07.12 № 2006131462/22, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", патент Российской Федерации на полезную модель № 59190 признан частично недействительным.

Патентная формула, определяющая объем правовой охраны, была изменена: в первый (независимый) пункт формулы перенесены некоторые признаки зависимых пунктов.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, сделал правильный вывод о том, что поскольку решением Роспатента от 21.07.12 патентная формула по патенту № 59190 была изменена, требования истца подлежали удовлетворению с учетом изменения оснований иска, уточненных в связи с принятием решения Роспатента от 21.07.12.

Довод ЗАО "Завод Полимерных Труб" о том, что признание патента № 59190 частично недействительным является основанием для отказа в иске, обоснованно отклонен судом первой и апелляционной инстанцией.

Согласно решению Роспатента от 21.07.12 в формулу полезной модели, охраняемую патентом № 59190, принадлежащим ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" были внесены изменения, не связанные с определением качественно новых признаков полезной модели, а лишь уточняющие первый (независимый), посредством переноса в него некоторых зависимых признаков.

Из решения Роспатента также следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" будет выдан новый патент, содержащий измененную формулу полезной модели, а не абсолютно новую.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29" О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Поскольку прежний патент признан недействительным только в части, в оставшейся части права истца подлежат судебной защите. После принятия Роспатентом решения о признании патента недействительным, объем исключительного права был определен в выданном новом патенте № 120739. Удовлетворяя требования истца, суд апелляционной инстанции обоснованно принял во внимание, что новый патент № 120739 содержит измененную формулу полезной модели, охранявшимся патентом № 59190, указанные изменения касаются уточнения первого признака полезной модели путем переноса в него некоторых зависимых признаков. Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального и процессуального права применены правильно. Оснований для отмены постановления Десятого арбитражного апелляционного суда у суда кассационной инстанции не имеется.

Процитируем извлечение из § 68 книги Г. Штумпфа «Лицензионный договор» (М.: Прогресс, 1988 г.):

*«Если патент объявляется недействительным, такое решение имеет правообразующее действие, то есть оно действует в отношении любых третьих лиц и имеет обратную силу. Патент считается недействительным с самого начала **или при частичной недействительности как действующий с самого начала в его сохранившей силу части или в уточненной редакции.**»*

Аналогичная ситуация в отношении патентных прав урегулирована в Китае при осуществлении процедур по оспариванию действительности патентов. Любые патентные права, которые признаны недействительными, считаются никогда не существовавшими. Если только часть патента признана недействительной, то эта часть считается никогда не существовавшей; на действительную часть патента недействительная часть влияния не оказывает, и действительная часть патента считается всегда существовавшей. Хотя недействительный патент или недействительная часть патента считаются никогда не существовавшими, это не имеет обратной силы на любое решение или постановление о нарушении патента, которое было принято народным судом, или любые другие решения, касающиеся рассмотрения спора о нарушении патентных прав. Не существует также обратной силы для любого решения в отношении патентной лицензии или уступки патентного права.

(См. также комментарий к п. 1 статьи 1363, дело по частичному аннулированию пат. РФ № 2269342).

1.5. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим

внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.

1.6. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных Кодексом, если они имели место при выдаче патента, например, выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый в замен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов «бывшей» группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу изобретений, отвечающую требованиям единства.

1.7. Дата подачи или дата приоритета. В ст. 1378 для указанной ситуации по нераскрытию признаков указана *дата приоритета*, в то время как в статье 1398 – *дата подачи* заявки. Такое не соответствие дат являлось ошибкой. В отношении промышленных образцов в обоих случаях указана одна и та же дата – *дата подачи* заявки.

Правильным для всех объектов патентного права является указание в обоих случаях именно *даты подачи*, а не *даты приоритета* в связи с тем, что заявители, не испрашивающие конвенционный и любой, более ранний приоритет, будут иметь равные возможности с заявителями, испрашивающими при подаче заявке более ранний конвенционный приоритет.

2. Оспаривание действительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 Кодекса.

Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.

Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.

Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, т.к, действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.

Невозможность признания патента недействительным как выданного на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по

полезным моделям), предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно «играть» с помощью патентов на полезные модели и, по сути, вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.

Ранее Палата по патентным спорам (ППС) не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения, или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, согласно которым не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктом 1.2 и 1.7 Правил.

Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия - *действие которого прекращено*, - на основании которого ППС отказывала в рассмотрении возражения.

Данное условие совершенно не адекватно тому, что написано в п. 1 (1) комментируемой статьи ГК РФ, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени, следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительность патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.

Если патент действовал первые пять лет, а потом – на шестом году досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум 3 года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того как патент досрочно прекратил свое действие.

Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски «липовых» патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены.

Данную проблему уже давно осознали и законодательно урегулировали в Японии, и не только в ней одной.

Закон о полезных моделях Японии № 123 от 13.04.59 с изменениями, внесенными Законом № 220 от 22.12.99, предусматривает отдельной нормой возможность проведения судебного разбирательства по признанию регистрации полезной модели недействительной даже по истечении срока действия права на полезную модель (Глава 5. «Судебное разбирательство», статья 37, пункты 1 и 2).

Приведем извлечения из несколько интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два постановления, в которых рассматривались патенты РФ № 1811954 и № 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного постановления.

Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента РФ № 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.

Аналогичное решение принято в отношении патента № 2289490. Оба решения ППС признаны не законными, т.к. на дату подачи возражений оба патента еще действовали.

Ранее в отношении патента № 43440 на промышленный образец ППС приняла совершенно противоположное решение в идентичной процессуальной ситуации.

ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 15.06.05 в отношении патента № 43440, которым признана недействительным регистрация патента на промышленный образец, так как он не соответствовал условию охраноспособности "новизна".

Решением от 03.10.2005 Арбитражного суда г. Москвы, поддержанным во всех инстанциях, включая кассационную, в удовлетворении заявленных требований отказано. Признавая незаконным патент на промышленный образец № 43440 "Вертолет", Палата по патентным спорам правомерно исходила из того, что он не обладал признаком новизны, поэтому предоставление ему правовой охраны являлось незаконным.

Из обстоятельств дела следует, что возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" по патенту на промышленный образец были приняты к производству Палатой 06.07.2004, т.е. до прекращения действия патента № 43440 с приоритетом от 04.05.1995. Установлено, что на дату подачи возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" спорный патент на промышленный образец действовал.

Но окончательную точку в данном вопросе, в т.ч. в отношении периода времени, когда может быть подано возражение против недействительности патента, ставит **другое судебное решение**, признавшее решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражение, незаконным.

В споре рассматривалась правомерность отклонения поданного возражения о признании недействительными патентов на полезные модели №№ 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003, выданных на имя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, т.к. выдача патентов произведена по порочным основаниям юридическому лицу, которому право на получение патентов на полезные модели не принадлежало изначально и не перешло по основаниям, установленным законом. Поскольку о нарушении этого права авторов истцу стало известно после выдачи патентов ответчику как патентообладателю, надлежащим средством защиты нарушенных прав является именно предъявление иска о признании патентов недействительными.

Доводы ответчика о невозможности признания спорных патентов недействительными ввиду досрочного прекращения их действия отклонены как основанные на ошибочном толковании норм патентного права.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона РФ патент на полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Аналогичная норма содержится в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего в настоящее время.

Следовательно, закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общий срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.

Такой срок ранее был установлен пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ и составлял пять лет со дня подачи заявки, с правом продления не более чем на следующие три года. Ныне действующим законом (пункты 1 и 3 статьи 1363 ГК РФ) указанный срок увеличен до десяти лет с правом продления также не более чем на три года.

Как видно из материалов настоящего дела, по патентам на полезные модели № 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003 пятилетний срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ, истекал 30.12.2008.

21.12.2006, то есть до истечения пятилетнего срока в связи с неуплатой годовой патентной пошлины в порядке статьи 30 Патентного закона РФ поддержание спорных патентов в силе было прекращено досрочно. Истец обратился в суд с настоящим иском 26.04.2007.

Согласно пункту 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на полезную модель, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по

ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента. Аналогичные правила содержались и в пункте 1 статьи 30.1 Патентного закона РФ.

Из буквального толкования положений пункта 1 статьи 1400 Кодекса и статьи 30.1 Патентного закона РФ также следует, что при досрочном прекращении действия патента по причине неуплаты пошлины общий юридико-технический срок действия патента на полезную модель, установленный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ, пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ, продолжает течь в общем порядке, а значит, досрочное прекращение действия патента по приведенному выше основанию не означает истечение всего (общего юридико-технического) срока действия патента.

Также из упомянутых норм патентного права вытекает, что до истечения всего срока действия патента исключительные права титульного патентообладателя, не уплатившего пошлины за поддержание патента в силе, могут быть автоматически восстановлены с использованием формальной процедуры, причем для этого последнему достаточно предоставить лишь два документа - ходатайство и платежный документ.

Как уже отмечалось, право автора на обращение к лицу, получившему патент по порочным основаниям, с иском о признании патента недействительным ограничено именно общим юридико-техническим сроком действия патента, который ни на день подачи иска, ни в настоящее время не истек.

Само по себе прекращение поддержания спорных патентов в силе вследствие неуплаты пошлин не означает, что прекратилось нарушение прав истца как одного из авторов полезных моделей.

В частности, поскольку как трехлетний срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, так и срок действия патентов не истекли, исключительные права патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" могут быть в любой момент легализованы посредством обращения данного общества в Роспатент помимо воли авторов.

Отказ же в настоящее время в иске истцу в силу пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ будет являться процессуальным препятствием для судебной защиты в дальнейшем - в случае подачи ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" ходатайства в Роспатент о восстановлении действия патентов № 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592.

Более того, само по себе наличие факта регистрации полезных моделей, относящихся к установкам для биологической очистки бытовых и промышленных стоков, установке для биологической очистки бытовой и промышленной сточной воды, фильтрационной камере установок биологической очистки бытовых и промышленных канализационных водных стоков, устройству для вывода очищенных стоков из установок биологической очистки, с указанием в качестве патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" не позволяет в настоящее время авторам данных полезных моделей,

распорядиться принадлежащим им правом на получение патентов на полезные модели, созданные их трудом.

Так, для признания технического решения, связанного с устройством, полезной моделью оно должно в силу статьи 1351 ГК РФ отвечать двум основным требованиям патентоспособности, установленным законом: быть новым и пригодным для промышленного применения.

При этом при оценке новизны полезной модели учитываются все поданные другими лицами заявки с более ранним приоритетом на аналогичные технические решения, опубликованные в официальном органе патентного ведомства (открытые для свободного ознакомления), а также запатентованные в Российской Федерации полезные модели.

При сохранении в Государственном реестре записи о выдаче спорных патентов ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" авторы лишены возможности распорядиться правом на получение патента или реализовать это право, так как разработанные ими технические решения формально не отвечают признаку новизны, поскольку с этой точки зрения они опорочены одним лишь фактом выдачи патентов с более ранним приоритетом на такие же решения ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".

С учетом изложенного, возражения ответчиков относительно того, что истец утратил материальное право на иск, отклоняются. Другого способа защиты нарушенных прав, кроме как обращение в суд с иском о признании патентов недействительными, у истца нет. Заявленные требования обоснованы как по фактическим обстоятельствам, так и по праву, а потому подлежат удовлетворению.

Итак, несмотря на досрочное прекращение действия патентов, последние были позже признаны недействительными. Можно сказать, что предложение, сделанное в статье, нашло, наконец, полную судебную поддержку и было реализовано вопреки практике Роспатента.

Изложенные выше положения нашли свое окончательное воплощение в совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, № 5 и № 29 от 26.03.2009 г. в котором в пункте 54 указано, что при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Окончательно точка в данном вопросе поставлена внесением в Кодекс (п. 2 ст. 1398) нормы, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

При этом напомним, что возможность признания патента недействительным в течение всего срока его действия уже оспаривалась в суде и в Определении от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П Конституционный Суд РФ отметил, что «установление срока, в

течение которого может быть обжалован патент на изобретение, - прерогатива законодателя, который осуществляет соответствующее регулирование исходя из потребностей правовой политики. Предоставление возможности признания патента недействительным в течение всего срока его действия не может быть признано нарушением статей 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации».

Этот же вопрос был рассмотрен Верховным Судом Российской Федерации (ВС РФ, Определение от 22 января 2009 г. № КАС08-694), который в своем определении отметил, в частности, следующее:

«...предусмотренная в части 1 статьи 1398 ГК РФ возможность оспаривания патента в течение срока его действия означает возможность любого лица обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента в течение всего срока его действия.

Согласно части 5 статьи 1398 ГК РФ признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

При этом досрочное прекращение действия патента после такого обращения не может служить основанием для прекращения делопроизводства по возражению против выдачи патента на изобретение в Палате по патентным спорам, поскольку вопрос, касающийся признания патента недействительным, никак не связан с досрочным прекращением действия патента, в связи с чем досрочное прекращение действия патента не может служить основанием прекращения делопроизводства по возражению против выдачи патента и тем самым служить препятствием для лиц, желающих на законных основаниях аннулировать патент со дня подачи на него заявки.»

3. Оспаривание действительности патента, срок действия которого истек.

На сайте Роспатента 27.02.2013 размещено решение (заключение Палаты по патентным спорам) по возражению от 08.11.2012 против выдачи патента РФ № 2093235 по заявке № 5034728/25 с приоритетом от 03.01.1992, мотивированного несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В патенте РФ № 2093235 запатентовано изобретение «Выпарная установка» со следующим первым пунктом формулы изобретения:

«Выпарная установка, содержащая выпарные вертикальные аппараты разного давления с растворными камерами и сепараторами, насосы с нагнетательными трубопроводами, соединительные трубопроводы и конденсатор, отличающаяся тем, что нагнетательный трубопровод насоса аппарата с меньшим давлением соединен трубопроводом с сепаратором или растворной камерой аппарата с большим давлением.»

Коллегия Палаты по патентным спорам не рассмотрела возражение по существу и прекратила делопроизводство по возражению, приведя следующую мотивацию своего решения.

«Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 1 статьи 1363 Кодекса срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет двадцать лет.

Заявка на изобретение по оспариваемому патенту была подана 03.01.1992, в связи с чем срок действия указанного патента истек 03.01.2012 (см. пункт 1 статьи 1363 Кодекса).

Таким образом, при рассмотрении возражения выявлено обстоятельство, которое в соответствии пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, препятствует принятию решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения. Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 08.11.2012.»

Это решение напомнило ситуацию, которую мы уже рассматривали в статье, но в отношении правомерности оспаривания действительности патентов, досрочно прекративших свое действие.

В приведенной публикации уже отмечалось, что отказ в рассмотрении возражения и невозможность таким образом признать патент недействительным как выданный на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного его прекращения.

В конечном итоге данный вопрос был разрешен судами, которые обязали Палату по патентным спорам рассматривать возражения против выданных патентов и в том случае, когда на дату подачи возражения патент досрочно прекратил свое действие.

Также нужно ознакомиться с Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. № 09АП-15240/07-АК; Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. № 09АП-15247/07-АК; Постановлением ФАС Московского округа от 06.05.06 № КА-А40/3659-06. Этот же вопрос был рассмотрен Верховным Судом Российской Федерации (ВС РФ, Определение от 22 января 2009 г. № КАС08-694), который в своем определении отметил, в частности, следующее:

«...предусмотренная в части 1 статьи 1398 ГК РФ возможность оспаривания патента в течение срока его действия означает возможность любого лица обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против выдачи патента в течение всего срока его действия.

Согласно части 5 статьи 1398 ГК РФ признание патента недействительным означает отмену решения о выдаче патента и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.

При этом досрочное прекращение действия патента после такого обращения не может служить основанием для прекращения делопроизводства по возражению против выдачи патента на изобретение в Палате по патентным спорам, поскольку вопрос,

касающийся признания патента недействительным, никак не связан с досрочным прекращением действия патента, в связи с чем досрочное прекращение действия патента не может служить основанием прекращения делопроизводства по возражению против выдачи патента и тем самым служить препятствием для лиц, желающих на законных основаниях аннулировать патент со дня подачи на него заявки.»

Естественно, что Роспатент не мог не принять изложенную судами позицию в отношении патентов, досрочно прекративших свое действие, но посчитал, что данные судебные решения касаются только ситуации с досрочным прекращением действия патента и не имеют отношения к ситуации, когда патент прекратил свое действие в связи с окончанием срока действия, и тому, казалось, есть все основания, т.к. в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2008 г. № 09АП-17284/2007-ГК по другому спору, в котором решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражения по семи патентам на полезные модели, признано незаконным, суд, тем не менее, отметил следующее:

«... закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общій срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.»

Но прав ли был в 2008 году суд, поставивший в зависимость возможность оспаривания действительности патента с истечением общего срока действия патента, и должен ли Роспатент сегодня опираться на данное толкование суда?

Мне представляется, что суд в своем высказывании был не прав, и использовать данную позицию суда, высказанную в 2008 году, тем более, когда именно такая ситуация не была предметом конкретного судебного спора, уже не представляется правильным, т.к. позже, в 2009 году вышло совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, № 5 и № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», в пункте 54 которого дано следующее разъяснение:

«54. Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент,

действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.»

Обратим внимание на формулировку разъяснения по рассматриваемому нами вопросу:

«При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено...».

В данной формулировке не сказано о том, что речь идет только о ситуации с досрочным прекращением действия патента, и данное разъяснение можно понимать шире, так, что недействительным может быть признан патент, действие которого прекращено как досрочно, так и при истечении установленного общего срока действия.

Я уже отмечал, что игнорирование такой возможности аннулирования патента по причине признания его недействительным (не соответствующим условиям патентоспособности) позволяет обладателю не действующего патента подать в отношении третьих лиц иск о незаконном использовании объекта патентных прав в пределах срока исковой давности как минимум за период в последние три года до окончания общего срока действия патента.

В опубликованном проекте изменений и дополнений части четвертой ГК РФ статья 1398 «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» содержит пункт 2 следующего содержания:

«2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по

основаниям и в порядке, установленном абзацами первым и вторым настоящего пункта.»

Можно, конечно, порадоваться тому, что в данном вопросе поставлена точка, и патент может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении общего срока его действия, но означает ли это, что до введения в действие новой нормы закона можно было третировать рынок, имея на руках не действующий, но и «непотопляемый» патент?

4. О возможности переноса признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента. В ранее указанном проекте Административного регламента по рассмотрению возражений в ППС, в п. 3.1.21. абз. 4 предложено правило следующего содержания:

«При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 2.4.4 и 2.4.11 настоящего Регламента, патентообладатель (обладатель евразийского патента) может по собственной инициативе ходатайствовать о рассмотрении Коллегией или ответственным исполнителем измененных им формулы изобретения, полезной модели, при этом изменения могут заключаться во:

- включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели, признаков из описания изобретения, полезной модели (кроме альтернативных признаков) или из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели».

Не может и не должна возражающая сторона перед подачей возражения выискивать в описании запатентованного изобретения или полезной модели те признаки, которые патентообладатель начнет переносить из своего описания изобретения в формулу изобретения для сохранения патента в зависимости от тех ссылок и доказательств не соответствия патентоспособности, которые являются релевантными в отношении уже опубликованных пунктов патентной формулы.

Такая «льгота» для патентообладателя позволяет растянуть процесс рассмотрения возражения против выдачи патента на бесконечный срок, т.к. вносить признаки из описания можно бесконечно, и каких-либо ограничений проект Административного регламента в этой части не содержит.

Роспатент в лице Палаты по патентным спорам, рассматривая возражение против выданного патента, должен рассматривать уже запатентованный объект в объеме выданной формулы изобретения или полезной модели. Указанное следует непосредственно из норм ч. 4 ГК РФ. Иными словами, «тасовать» признаки можно из любых зависимых пунктов формулы, но не из описания.

Кажущийся парадоксальным известный эпиграф патентного права - **«Патент действует в отношении того, что записано в формуле изобретения, а не в отношении того, что изобретено и раскрыто в описании»**, должен главенствовать при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам Роспатента.

Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента не адекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т.е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не

заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения *заявленной формулы* путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения *формулы патента*, которая определяет объем исключительных прав.

Согласно п. 1 комментируемой статьи части 4 ГК РФ *именно патент может быть признан недействительным*. Согласно п. 2 ст. 1354 ч. 4 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель, предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели. Описание и чертежи могут использоваться только для толкования формулы, т.е. толкования объема уже предоставленных прав.

Ни о каком привлечении признаков из описания для изменения уже установленного объема прав в Кодексе и речи нет, и Палата по патентным спорам Роспатента не может изменять патентную формулу, насыщая ее признаками из описания. Такой подход автоматически потянет за собой и возможность внесения в патентную формулу при опротестовании патента признаков из чертежей, т.к. и чертежи согласно Кодексу, также могут использоваться для толкования патентной формулы.

При такой концепции практически ни один патент с объемным описанием изобретения невозможно будет окончательно оспорить, т.к. третьи лица будут не в состоянии изначально определить тот объем прав, который патентообладатель начнет менять при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

Более того, ни по одному патенту невозможно будет провести сравнение для определения патентной чистоты российской продукции и технологии, т.к. невозможно будет установить тот объем прав, который по патенту может быть изменен и сохранен исходя не из зависимых пунктов формулы, а из признаков любого объема из описания изобретения. Признаки из описания выданного патента могут использоваться только для толкования объема прав по формуле патента, но сами признаки из описания не могут являться основанием для создания «нового» объема исключительных прав. Не следует нарушать баланс интересов между патентообладателем и третьими лицами.

Роспатент уже начал на практике применять изложенные выше соображения о недопустимости изменения патентной формулы за счет включения в нее признаков из описания при оспаривании действительности полезной модели. При рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения от 05.05.2011 против выдачи патента РФ на полезную модель № 96102 «Упаковка» по заявке № 2009126165/12 с приоритетом от 07.07.2010 представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», и предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека. В отзыве указано, что данный признак изложен в

описании оспариваемого патента. По данному поводу коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее:

«В отношении представленной в отзыве формулы полезной модели необходимо отметить, что она не может быть принята к рассмотрению. Так, процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту».

Аналогичным образом Роспатент поступил при рассмотрении в 2012 г. возражения по заявке № 2010133346/28 «Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией» с приоритетом от 09.08.2010, формула изобретения которого была представлена в поданной заявке следующем виде:

«Способ визуального представления информации о показаниях приборов со стрелочной индикацией, заключающийся в том, что приводят в движение стрелку над внешней поверхностью информационного табло и визуально считывают величину показаний стрелки по месторасположению ее конца над внешней поверхностью шкалы информационного табло, отличающийся тем, что осуществляют дополнительное вращение стрелки вокруг ее продольной оси.»

Отказ в выдаче патента на изобретение обоснован несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в связи с известностью тождественных технических решений из заявки JP 5264299 А, публ. 12.12.1993 или патента US 4583864 А, публ. 22.04.1986.

При рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам заявитель, наряду с уточнением формулы изобретения заявленного способа, предложил на рассмотрение дополнительный независимый пункт на объект-устройство, в следующей редакции:

«2. Устройство для осуществления способа по п. 1, включающее информационное табло со шкалой цифр, содержащее, по меньшей мере, одну стрелку с возможностью ее вращения параллельно внешней поверхности табло относительно вертикальной оси, закрепленной нижним концом в отверстии, выполненном в нижнем основании табло, отличающееся тем, что стрелка крепится с использованием крепежного элемента цилиндрической формы с возможностью его вращения над внешней поверхностью информационного табло с радиальным отверстием для стрелки, закрепленной одним из своих концов во внутренней обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы во внутренней боковой поверхности глухого радиусного отверстия нижней части цилиндра крепежного элемента и своей центральной частью во внутренней обойме подшипника, закрепленного поверхностью своей внешней обоймы в отверстии, выполненном в боковой поверхности глухого радиусного отверстия цилиндра

крепежного элемента, при этом стрелка приводится также во вращательное движение вокруг своей продольной оси от привода, выполненного в виде шара, расположенного во внутренней полости глухого радиусного отверстия крепежного элемента, закрепленного своим диаметральной отверстием на соответствующем участке внешней поверхности стрелки и контактирующего участком своей внешней поверхности с участком верхней поверхности информационного табло, приходя во вращение при вращении центральной оси от внешнего привода».

Отклоняя доводы заявителя в отношении уточненной формулы изобретения на способ в связи с внесением в нее ряда признаков, отсутствовавших в первичных материалах заявки, коллегия Палаты по патентным спорам в отношении нового объекта-устройство отметила следующее.

«Что касается предложенных заявителем в возражении вариантов корректировки формулы заявленного изобретения, то они не могут быть приняты к рассмотрению по следующим причинам. Так, включение в формулу изобретения дополнительного независимого пункта не может изменить вывода о непатентоспособности изобретения по независимому пункту 1 формулы, рассмотренной в решении Роспатента. Кроме того, включение нового объекта (нового независимого пункта) в уточненную формулу, свидетельствует не о простом ее изменении в целях, предусмотренных пунктом 4.9 Правила ППС, а о представлении новой формулы, имеющей иной объем правовой охраны в отличие от формулы, в отношении которой была проведена экспертиза по существу».

Будем надеяться, что в окончательной редакции Административного регламента данное правило будет откорректировано, и Роспатент будет действовать в данном вопросе исходя из понимания - когда, каким образом и в отношении какого, установленного законом объема исключительного права, проводится оценка **патентной чистоты** объектов техники.

При рассмотрении возражения коллегия ППС может предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Таким же правом на уточнение патентной формулы в целях признания патента недействительным частично обладает патентообладатель, т.к. наделение данным правом коллегии ППС не лишает патентообладателя по собственной инициативе распоряжаться предоставленным объемом прав в целом по патентной формуле и уточнять независимые пункты за счет признаков из зависимых. Иное толкование возможности уточнения патентной формулы только лишь по желанию Роспатента, граничащему с «прихотью», ущемляет право патентообладателя защищать полученный патент с многозвенной формулой.

Можно считать, что изложенные соображения о том, что правом предложить к рассмотрению измененную на основании зависимых пунктов патентную формулу, обладает не только коллегия Палаты по патентным спорам, но и непосредственно патентообладатель, наконец стали находить реальное воплощение в практике. Сказанное подтверждается нижеприведенным примером принятия решения от 11.05.2010 по

возражению против действительности патента № 81551 на полезную модель «Многослойное изолирующее изделие из минерального волокна».

После получения возражения против выданного патента патентообладатель в своем отзыве выразил согласие с теми доводами возражения, согласно которым до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно средство того же назначения, что и оспариваемое техническое решение, которое охарактеризовано признаками независимого пункта формулы оспариваемого патента. При этом патентообладатель предложил внести изменения в данную формулу, включив в ее независимый пункт признаки зависимых пунктов 4 и 6, и представил подробные доказательства существенности признаков по уточненному независимому пункту формулы.

Коллегия Палаты по патентным спорам в своем решении отметила, что доводы патентообладателя и анализ измененной формулы полезной модели, представленной патентообладателем в отзыве на возражение, обуславливают вывод о том, что указанная формула может быть принята к рассмотрению согласно пункту 4.9 Правил ППС, и в решении также отмечено о том, что: «Данный вывод основан на том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать непатентоспособной полезную модель, охарактеризованную независимым пунктом 1 измененной формулы, который был уточнен путем включения в него признаков зависимых пунктов 4 и 6 формулы оспариваемого патента». Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила патент РФ на полезную модель № 81551 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной в отзыве патентообладателя.

В статье уже отмечалось, что по действующим правилам коллегия может предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения или полезной модели по выданному патенту в рамках присутствующего в формуле объекта, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии запатентованного объекта условиям патентоспособности, и подчеркивалось, что «По большому счету, предоставление прав на такую *инициативу* Коллегии и не предоставление таких же возможностей патентообладателю, ничем иным как дискриминацией в правах не назвать, ... и данное положение, по-хорошему, надо менять.»

Сегодня данный вопрос судами уже окончательно разрешен в пользу патентообладателя. Суд указал, что *«предоставление коллегии Палаты по патентным спорам права предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, не означает, что указанное право может быть реализовано произвольно, в зависимости от усмотрения членов Палаты. Когда изменения в формулу изобретения действительно способны устранить препятствия к признанию объекта патентоспособным, право Палаты предложить заявителю (патентообладателю) внести изменения в формулу корреспондирует с соответствующей обязанностью».*

Судебная практика была трансформирована в проект административного регламента, согласно которому рассматриваются возражения против выданных российских и евразийских патентов. Теперь патентообладатели вправе ходатайствовать о рассмотрении в рамках доводов возражения измененных им формулы изобретения, полезной модели или перечня существенных признаков промышленного образца. Изменения могут заключаться в:

а) исключении одного или нескольких независимых пунктов формулы изобретения, полезной модели или перечня существенных признаков промышленного образца;

б) исключении из независимого пункта формулы одного или нескольких альтернативных понятий;

в) включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели, признаков из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели;

г) исключении одного или нескольких зависимых пунктов многозвенной формулы;

д) включении в перечень существенных признаков промышленного образца признаков, представленных на изображении промышленного образца, содержащихся в первоначальных материалах заявки, послуживших основанием для установления даты подачи.

Обратимся к зарубежному опыту.

Параграфы 251, 302, 305, 307 Раздела 35 «Патенты» Свода законов США, в которых уточнение патентной формулы (замена патента) признаками из описания изобретения осуществляется при проведении повторной экспертизы в патентном ведомстве, при этом учтены интересы третьих лиц, которые могли до изменения патентной формулы (за исключением ситуации, если эти притязания уже присутствовали в первоначально выданном патенте) уже начать добросовестное использование изобретения именно в том варианте, который ранее не был включен в патентную формулу.

В рассмотренной ситуации по существу применяется подобие права преждепользования или послепользования.

Приведем в оригинале текст действующей нормы из параграфа 307:

«35 U.S. C.307 Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.

(a) In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.

(b) Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a reexamination proceeding will have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

(Added Dec. 12, 1980, Public Law 96-517, sec. 1, 94 Stat. 3016; amended Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 533(b)(8), 108 Stat. 4990; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S. 1948 sec. 4732(a)(10)(A)).)»

Обратим также внимание на то, что при решении вопроса о переносе признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента, следует оценить, не имеется ли в каждом конкретном случае ситуация с исправлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте, см. комментарий к статье 1393 Кодекса. Если имеет место ситуация, предусмотренная п. 4 статьи 1393, правообладатель оспариваемого патента вправе обратиться в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент, и до решения по данному обращению Роспатент вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента. Практика покажет, в каком направлении начнет развиваться российское правоприменение.

5. Рассмотрение споров о действительности евразийских патентов. Согласно статье 13(1) Евразийской патентной конвенции (далее - Конвенция) спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договариваемом государстве (государстве-участнике Конвенции) разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Патентная инструкция).

Согласно правилу 54(1) Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (далее - возражение) подается в Роспатент.

Рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского патента на территории Российской Федерации, осуществляется палатой по патентным спорам ФИПС Роспатента на основании положений Конвенции и Патентной инструкции с учетом процессуальных норм, установленных Роспатентом, который фактически осуществляет досудебное рассмотрение спора в административном порядке.

Возражение подается в Роспатент после даты официальной публикации сведений о выдаче евразийского патента в издании Евразийского патентного ведомства (далее ЕАПВ) «Бюллетень ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)» (далее - Бюллетень ЕАПВ). При частичном аннулировании евразийского патента ЕАПВ и поддержании его в измененной форме (согласно правилам 53(2) и 53(9) Патентной инструкции) возражение подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений о внесении в евразийский патент исправлений и изменений. В случае признания Роспатентом или судом евразийского патента недействительным частично, последующее возражение против его действия на территории Российской Федерации в измененной форме подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений об изменении правового статуса евразийского патента.

Возражение принимается Роспатентом к рассмотрению в случаях:

- неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения, установленных Конвенцией и Патентной инструкцией;
- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Возражение, мотивированное как-то иначе, к рассмотрению не принимается. Принятое к рассмотрению возражение рассматривается в порядке, установленном процессуальными нормами Роспатента.

Вместе с тем рассмотрению возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента присущи некоторые особенности, о которых будет написано ниже.

Копия принятого к рассмотрению возражения направляется Роспатентом в ЕАПВ. При этом ЕАПВ уведомляется о времени и месте проведения заседания коллегии ППС, о возможности участия представителя ЕАПВ в рассмотрении дела на заседании коллегии ППС, и запрашивается заверенная копия евразийской заявки, по которой был выдан патент.

Если в результате рассмотрения возражения установлена его необоснованность, коллегия ППС готовит заключение для вынесения Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения. Приведение новых оснований после подачи возражения не допускается. Оспаривание действительности евразийского патента по новым основаниям может быть осуществлено путем подачи отдельного возражения в течение всего срока действия евразийского патента.

При установлении несоответствия охраняемого евразийским патентом изобретения условиям патентоспособности по содержащимся в возражении основаниям, а также при выявлении в формуле изобретения признаков, на отсутствие которых в первичных материалах евразийской заявки указывалось в возражении, Роспатент на основании заключения ППС принимает решение об удовлетворении возражения.

В случае признания евразийского патента на территории Российской Федерации недействительным частично в решении приводится формула изобретения, с которой будет продолжено в Российской Федерации действие евразийского патента.

Решение по результатам рассмотрения возражения принимается Роспатентом без проведения дополнительного информационного поиска. Изложенное ограничение в проведении дополнительного поиска обусловлено тем, что евразийский патент выдается после проведения патентного поиска, отчет (в т.ч. отчет о международном поиске по заявкам РСТ), с указанием релевантности ссылок в отношении всех пунктов патентной формулы и необходимых частей описания, уже имеется в деле евразийской заявки.

В соответствии с п. 15.21 Руководства, международный поиск, насколько это возможно и разумно, охватывает весь объект изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно обоснованно ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения.

Согласно п. 15.23 Руководства международный поиск, проведенный в отношении независимого пункта(ов), должен учитывать объект изобретения всех зависимых пунктов.

Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные всеми признаками того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы признан новым, зависимые пункты также признаются новыми для целей международного поиска. Если установленные в результате международного поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы.

Обратим внимание на то, что наличие в пункте формулы изобретения ссылки на номер некоего другого пункта формулы, не всегда должно рассматриваться как подтверждение зависимости данного пункта по принципу «род-вид». Например, пункт 2 формулы - «Устройство для осуществления способа по пункту 1», не является зависимым от пункта 1; он всего лишь содержит формализовано укороченное «содержание» способа, реализация которого является назначением устройства, заявленного в отдельном независимом пункте формулы изобретения.

Однако, в соответствии с п. 15.24 Руководства, если новизна и изобретательский уровень основного пункта формулы ставятся под сомнение, то для определения изобретательского уровня зависимого пункта может оказаться необходимым установить, являются ли признаки зависимого пункта как такового новыми, для чего потребуются расширение области поиска. Когда в зависимом пункте указаны дополнительные признаки изобретения (т.е. пункты не ограничиваются только более подробным описанием признака, уже указанного в основном пункте), зависимый пункт образует, в сущности, комбинационный пункт и его следует рассматривать соответствующим образом. В таких случаях поиск на международной фазе проводится и по зависимым пунктам патентной формулы. Отчет о международном поиске содержит сведения, позволяющие установить, в каком объеме был проведен международный поиск.

Патентный поиск по заявкам ЕАПВ проводится на основе формулы изобретения по всем пунктам (а не только по независимым) с должным учетом описания изобретения, а также чертежей, если они имеются, и за это взимается единая процедурная пошлина. В случае, если патентный поиск может быть проведен только в отношении части пунктов формулы изобретения, отчет о патентном поиске подготавливается только в отношении этих пунктов формулы изобретения (Правило 42 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции).

Коллегия ППС на этапе рассмотрения возражения против выданного евразийского патента уже располагает копией евразийской заявки с необходимым отчетом, в котором представлены релевантные в отношении пунктов формулы сведения об аналогах. Перед выдачей евразийского патента по многим иностранным заявкам в Роспатенте проводится по заказу ЕАПВ дополнительный патентный (информационный) поиск по так называемому русскоязычному фонду, поэтому во многих иностранных заявках РСТ, рассмотренных в ЕАПВ, присутствует два отчета о поиске, один из которых проведен в иностранном компетентном международном поисковом органе, а другой – в Роспатенте.

При рассмотрении возражения против выданного евразийского патента, в функции Роспатента входит оценка патентоспособности изобретения на основании того уровня техники, который уже был установлен в ЕАПВ при экспертизе по существу. Возможности изменения патентной формулы (не имеет значение - по чьей инициативе), в отношении всех пунктов которой уже проводился полный поиск, не предоставляют Роспатенту каких-либо иных прав, и Роспатент не может и не должен по собственной инициативе проводить какие-либо дополнительные поиски при рассмотрении возражений против выданных патентов, как евразийских, так и российских; этим должно заниматься лицо, оспаривающее патентоспособность патента.

Копия решения Роспатента с заключением ППС направляется в ЕАПВ для внесения сведений о прекращении действия евразийского патента или об изменении его правового статуса в Реестр евразийских патентов и публикации этих сведений в Бюллетене ЕАПВ в соответствии с правилами 56(3), 54(2) и 59(1) Патентной инструкции.

Обратим внимание на дополнение (введено в действие с 1 июля 2011 г.) Правила 54 «Признание евразийского патента недействительным»:

«В случае проведения Евразийским ведомством процедуры административного аннулирования евразийского патента, установленной правилом 53 Инструкции на основании статьи 19(xiii) Конвенции, решение о недействительности евразийского патента может быть принято Договаривающимся государством только после завершения указанной процедуры».

Таким образом Роспатент не может ни рассматривать, ни принимать возражения о недействительности евразийского патента, если в это же время проводится процедура административного аннулирования патента, которая в соответствии с правилом 53 Патентной инструкции производится на основании возражения любого лица, поданного в ЕАПВ в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента, при этом возражение против выдачи евразийского патента рассматривается в течение шести месяцев с даты его поступления в ЕАПВ.

Процедура административного аннулирования евразийского патента может завершиться принятием ЕАПВ решения об аннулировании евразийского патента, об отклонении возражения против выдачи евразийского патента или о внесении в евразийский патент исправлений и изменений. Указанное решение может быть оспорено заинтересованной стороной путем подачи апелляции Президенту ЕАПВ в течение четырех месяцев с даты направления этого решения. В этом случае Президент ЕАПВ рассматривает апелляцию и либо назначает повторное коллегиальное рассмотрение возражения, либо выносит по нему окончательное решение.

Внесенное в Правило 54 дополнение – «... решение о недействительности евразийского патента может быть принято Договаривающимся государством только после завершения указанной процедуры» следует толковать как возможность рассмотрения возражения в Роспатенте только после завершения процедуры административного рассмотрения, т.е. с учетом возможного рассмотрения апелляции Президентом ЕАПВ.

Соответственно, Роспатент не должен не только параллельно рассматривать возражение, что прямо прописано в принятом дополнении, но не должен даже принимать такие возражения и ставить их в некий «лист ожидания». В случае поступления возражения против действительности евразийского патента, Роспатент должен устанавливать факт отсутствия процедуры административного аннулирования патента в ЕАПВ, а в случае установления такого факта, незамедлительно возвращать поданное возражение его подателю с соответствующими пояснениями.

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении;

при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Комментарий к статье 1399

1. Дата досрочного прекращения.

Досрочное прекращение начнет действовать с даты поступления заявления, несмотря на более поздний срок направления патентообладателю соответствующего извещения Роспатента. Роспатент в данном случае не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в Государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени). В качестве установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе принимается срок, установленный Положением о пошлинах, которое действует или будет действовать на момент поступления соответствующего заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Досрочное прекращение в части. Ситуация, описанная в комментарии к ст. 1398, в отношении, образно говоря, распадающейся группы изобретений и иных объектов (формальное несоответствие единству), тождественным образом может повториться при частичном досрочном прекращении действия патента.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном

прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных по пунктам формулы изобретений или полезных моделей, или в отношении конкретных промышленных образцов.

Соответствующая информация о статусе ранее выданного патента в отношении его пунктов патентной формулы будет опубликована в разделе «Извещения» официального бюллетеня Роспатента, после внесения соответствующих изменений в Государственный реестр.

Обратим внимание на Правило 55 «Отказ от евразийского патента и ограничение евразийского патента по заявлению патентовладельца» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции.

«(1) Патентовладелец может путем письменного заявления, направленного в Евразийское ведомство, отказаться от евразийского патента во всех Договаривающихся государствах или только в части из них. При этом отказ от евразийского патента не может быть ограничен одним или несколькими пунктами формулы изобретения.

[Абзац первый пункта (1) изменен на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введен в действие с 1 января 2011 г.]

Действие евразийского патента в Договаривающихся государствах на основании заявления патентовладельца прекращается с даты публикации соответствующего решения Евразийского ведомства.

[Абзац второй пункта (1) включен на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введен в действие с 1 января 2011 г.]

(2) Патентовладелец может подать в Евразийское ведомство заявление об ограничении евразийского патента путем исключения из формулы изобретения одного или нескольких ее пунктов, а при наличии в формуле изобретения альтернативных признаков - изъятием одного или нескольких из них, не приводящим к расширению основанного на евразийском патенте исключительного права.

В заявлении приводятся необходимые обоснования и измененная формула изобретения со ссылками на описание изобретения и графические материалы.

[Новая редакция пункта (2) принята на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введена в действие с 1 января 2011 г.]

(3) Заявления об отказе от евразийского патента или об ограничении евразийского патента могут быть поданы в течение всего срока действия евразийского патента во всех или части Договаривающихся государств за исключением периода времени, когда в Евразийском ведомстве находится на рассмотрении возражение против выдачи евразийского патента, поданное в соответствии с правилом 53 Инструкции. Заявления об отказе от евразийского патента или об ограничении евразийского патента принимаются к рассмотрению при условии уплаты установленных пошлин.

[Новая редакция пункта (3) принята на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введена в действие с 1 января 2011 г.]

(4) При рассмотрении заявления об ограничении евразийского патента проверяется соответствие представленной формулы изобретения требованиям к ее составлению и приводят ли предлагаемые изменения к ограничению патента.

(5) При удовлетворении заявления об ограничении евразийского патента выдача и публикация евразийского патента, а также публикация сведений о внесенных в евразийский патент изменениях, производятся в порядке, установленном правилами 50, 51 и 58 Инструкции.

(6) Внесенные в евразийский патент изменения вступают в силу с даты их публикации Евразийским ведомством.

[Пункты (4)-(6) включены на 23 заседании АС ЕАПО от 8-10 ноября 2010 г. Введены в действие с 1 января 2011 г.]»

Много существенных дополнений внесено в Правило 55, которое теперь содержит измененные процедуры отказа от патента и новые процедуры ограничения патента по заявлению патентообладателя.

Бесспорно, что в данном направлении ЕАПВ опережает Роспатент, который «связан» нормами патентного права ГК РФ, изменить которые самостоятельно не в состоянии. Принятые изменения и дополнения относительно отказа от евразийского патента и его ограничения предоставляют патентообладателю значительно больше возможностей пользоваться предоставленным исключительным правом, чем российское патентное право, позволяют своевременно ограничить права в той части, которая может поставить под сомнение действительность патента, дают возможность отказаться от тех объектов или вариантов изобретения в патентной формуле, патентоспособность которых может быть опорочена, или в отношении которых патентообладатель считает нецелесообразным поддержание охраны.

Таким образом патентообладатель может по собственной инициативе изменить объем предоставленных прав, привести его к оптимальному, если вдруг он установит новые источники информации, которые могут дискредитировать патентоспособность его изобретений в некоторой части.

Нельзя сказать, что российское патентное право вообще не содержит ничего подобного. Так, согласно норме по статье 1399 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

«на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления. Если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении».

Очевидно, что новые евразийские правила дают патентообладателю больший выбор при принятии соответствующего решения по ограничению патентных прав. Так, например, формулировка евразийских правил позволяет ограничивать объем прав и

путем отказа от части зависимых пунктов патентной формулы, которые могут помешать патентообладателю в сохранении патента в случае его оспаривания, когда вдруг сам патентообладатель понял, что патент в целом может быть оспорен потому, что один или более зависимых пунктов могут быть оспорены в совокупности с соответствующим независимым пунктом по условию патентоспособности - «промышленная применимость». Российские нормы такой возможности не предусматривают, т.к. в них идет речь только о вариациях по досрочному прекращению действия патента на группу изобретений, когда патентообладатель может по своему усмотрению отказаться только от конкретного изобретения группы.

3. Возражение против «самого себя».

Исходя из условия, что действующий патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен **любым** лицом, такая ситуация не исключена. Тем самым патентообладатель пытается заранее уточнить патентную формулу так, что она была в меньшей мере уязвимой на предмет оценки патентоспособности в случае оспаривания патента. Но решения могут быть совершенно неожиданные.

В данной ситуации важно то, что Роспатент стал рассматривать такое возражение по существу и не отказал по причине, что патентообладатель не относится к числу «любых» лиц, хотя такое мнение достаточно долго существовало, чем и объясняется отсутствие таких возражение против «самого себя». Видимо, активные «евразийские» шаги в данном направлении подвигли Роспатент иначе оценить ситуацию.

Коллегия ППС рассмотрела возражение ОАО «Завод фрикционных и термостойких материалов» (ОАО «ФРИТЕКС») против выдачи принадлежащего данному заявителю патента РФ № 2253056.

Формула изобретения:

«Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая полимерный фрикционный элемент, закрепленный на металлическом каркасе, выполненном в виде перфорированного тыльника, совмещенного с проволочной рамкой, отличающаяся тем, что длина перфорированного тыльника больше длины проволочной рамки и асимптотически приближается к длине колодки».

Возражение мотивировано несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении сделан вывод, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «асимптотически приближается к длине колодки» не позволяет считать указанное изобретение «промышленно применимым». ОАО «Завод фрикционных и термостойких материалов» (ОАО «ФРИТЕКС») является патентообладателем оспариваемого патента, предлагает внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту и представил к рассмотрению уточненную формулу в следующей редакции:

«Тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, содержащая полимерный фрикционный элемент, закрепленный на металлическом каркасе, выполненном в виде перфорированного тыльника, совмещенного с проволочной рамкой,

отличающаяся тем, что длина перфорированного тыльника больше длины проволоочной рамки, но меньше длины колодки».

Коллегия, рассматривавшая возражение, отметила следующее.

Назначение изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы - «тормозная колодка железнодорожного транспортного средства».

Тормозная колодка по оспариваемому патенту содержит фрикционный элемент, закрепленный на каркасе, и проволоочную рамку, совмещенную с каркасом, т.е. описание и формула оспариваемого патента содержат сведения о средствах, достаточных для осуществления изобретения и достижения указанного выше назначения.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что признак формулы оспариваемого патента «длина перфорированного тыльника больше длины проволоочной рамки и асимптотически приближается к длине колодки» подразумевает «изменение (движение)» величины длины тыльника, Коллегия отметила следующее.

Термин «асимптотический» является математическим, и означает, что длина перфорированного тыльника неограниченно приближена к длине колодки, но меньше ее (см. Словарь иностранных слов Издательство «Русский язык», Москва 1988 г., стр. 55, 56).

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о том, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость». В связи с указанным выше, причины для уточнения формулы изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют и анализ формулы, представленной в возражении, нецелесообразен. Патент был оставлен в силе с ранее предоставленной формулой изобретения.

Ситуации с подачей возражения патентообладателем против собственного патента имели место при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам Роспатента по пат. РФ № 2190487 и 2302681, и причины для таких действий патентообладателя могут быть различными, в т.ч. обусловленные желанием «избавиться» от патента на служебное изобретение, чтобы не платить вознаграждения авторам изобретения, если изобретение будет признано непатентоспособным.

Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента. К

ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Комментарий к статье 1400

Возможность восстановления действия патента отвечает интересам патентообладателей, однако восстановлению подлежит действие патента, прекращенное только в силу неуплаты в установленном порядке пошлины за поддержание патента в силе. Таким образом, если патент досрочно прекратил свое действие на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента, действие такого патента восстановлению не подлежит.

1. Сроки и процедуры восстановления. Восстановление действия патента может быть осуществлено в течение трех лет, начиная с даты истечения установленного срока для уплаты пошлины за поддержание патента в силе, но в пределах общего срока действия патента, установленного для каждого объекта патентных прав, например, в пределах 20-ти летнего срока для изобретений.

Тем не менее, если срок действия патента был продлен на основании п. 2, 3 ст. 1363, восстановление действия патента может быть осуществлено и в пределах данных дополнительных сроков при соблюдении общих условий восстановления действия патента.

В случае удовлетворения ходатайства действие патента восстанавливается, начиная с даты внесения записи об этом в соответствующий государственный реестр. Этим восстановление действия патента отличается от досрочного прекращения, которое наступает со дня поступления заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Послепользование. Восстановление действия патента в обязательном порядке требует осуществление норм правового института послепользования, обеспечивающего соблюдение определенного баланса интересов патентообладателя, вновь получившего исключительное право и третьих лиц, которые начали использовать на рынке ранее свободный от обременения исключительными правами объект.

Правовой институт – право *послепользования*, был введен в российское патентное законодательство с 2003 г., нашел отражение в ст. 30¹ и 31 Патентного закона РФ. Судебные споры по поводу использования права послепользования пока единичны, но с

момента введения данной нормы в патентное законодательство восстановлено действие многих тысяч патентов, и судебная практика предоставления права послепользования будет только расширяться.

Условия предоставления права послепользования практически дословно повторяют аналогичные условия, предусмотренные при предоставлении права преждепользования, и право дальнейшего безвозмездного использования предоставляется без возможности его расширения в обоих случаях.

Право послепользования в отличие от права преждепользования в действующей редакции Кодекса не предусматривает его отчуждения совместно с производством, что, однако, не исключало возможность перехода права послепользования в порядке различных форм правопреемства, в частности, при реорганизации организационно-правовой структуры преждепользователя. Согласно Проекту ГК РФ 2012, данная статья дополняется нормой, согласно которой *«право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления»*. Данная норма корреспондируется с аналогичной нормой в отношении права преждепользования по пункту 2 статьи 1361, согласно которой *«право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления»*.

Право послепользования не устанавливается в отношении гипотетического продукта; право послепользования устанавливается только в отношении конкретного вещного (материального) продукта, характеристики (признаки) которого уже определены.

Если в период бездействия патента состоялось использование изобретения с учетом эквивалентной замены признаков, то именно такое использование конкретного продукта (с эквивалентными признаками) может быть передано другому лицу вместе с предприятием, на котором состоялось послепользование. На другие возможные варианты воплощения изобретения, реально не использованные в период бездействия патента, право послепользования не должно распространяться, за исключением тех модификаций с объектом техники, которые рассматриваются как результаты обычного инженерного проектирования.

Переход права послепользования иным образом или с определенными особенностями, решается в соответствии с законодательством каждой страны.

3. Зарубежный опыт. В частности, восстановление действия патента и предоставление права послепользования осуществляется в соответствии с Патентным законом *Республики Казахстан* (в течение трех лет с даты истечения срока и без расширения объема использования). При этом право послепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором объект промышленной собственности использовался или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Закон *Республики Молдова* «О патентах на изобретения» при предоставлении права послепользования содержит ограничение по расширению объема производства, а срок подачи ходатайства о восстановлении действия патента не установлен и, по сути, исчисляется от даты прекращения действия патента до даты возможного общего срока его действия.

Патентный закон *Румынии* позволяет восстановить патент в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о прекращении действия патента. При этом послепользователь имеет право использовать изобретение в объеме, зафиксированном за время, прошедшее с даты утраты патентообладателем прав до восстановления патента.

Аналогичные ограничения по расширению объема использования изобретения установлены для послепользователя в *Италии*.

Возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин и, соответственно, предоставление права послепользования, предусмотрено патентными законодательствами Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Дании, Заира, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Португалии, Румынии, Сингапура, Словакии, США, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи, ЮАР. Однако законодательство подавляющего большинства стран не содержит для послепользователя ограничений по объему использования изобретений.

4. Ограничения по объему использования. Целесообразность механического переноса ограничений по объему использования изобретения (объема производства и т.п.) из права преждепользования в право послепользования, вызывает сомнение. В первом случае преждепользователь не мог знать о патентовании чужого изобретения, которое в материальном воплощении на момент подачи заявки отсутствовало на рынке, а владелец патента при подаче заявки не мог знать о том, что у кого-то есть основания для истребования права преждепользования.

Во втором случае послепользователь не мог не знать о существовании патента и мог заранее и достаточно серьезно готовиться к своему производству, узнав, что патент прекратил свое действие в связи с неуплатой пошлины за поддержание его в силе.

Владелец потерявшего силу патента мог вообще не выпускать продукцию, и только благодаря послепользователю рынок и общество получили конкретную продукцию, успех реализации которой фактически создал бесплатную рекламу для аналогичной продукции владельца восстановленного патента.

Три года для восстановления патента – достаточно большой срок, в течение которого послепользователь мог бы развернуть свое производство и сбыт продукции, а владелец прекратившего на это время действие патента только наблюдать за успехами послепользователя и, выждав три года, – восстановить действие своего патента.

Насколько справедливо в такой ситуации запрещать послепользователю расширять (увеличивать) объем использования изобретения, и особенно в том случае, когда

владелец патента после его восстановления сам не использует изобретение, или не может насытить рынок, или начинает просто шантажировать послепользователя?

В патентном законодательстве многих стран, предусматривающих восстановление действия патента в аналогичной ситуации, эти вопросы решаются иначе. Так, закон о патентах Великобритании в аналогичной ситуации для восстановления действия патента предусматривает не три года, а один год, и не ограничивает послепользователя в расширении объема использования изобретения. Однако послепользователь не имеет права разрешать какому-либо лицу использовать изобретение (за исключением случаев, связанных с правопреемством, наследованием и им подобной передаче прав).

Патентный закон Израиля также позволяет восстанавливать действие патента, утратившего силу из-за неуплаты соответствующей пошлины за его поддержание. Срок подачи соответствующего ходатайства после прекращения действия патента не регламентирован. Послепользователь имеет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, но только в своем бизнесе (с правом передачи по наследству).

В соответствии с законом о патентах Индии восстановление действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин за его поддержание, возможно в течение одного года с даты прекращения действия патента. Объем использования изобретения для послепользователя законом не ограничен. Генеральный контролер по делам о патентах, промышленных образцах и товарных знаках наделен полномочием урегулировать все отношения между владельцем восстановленного патента и послепользователем на основании договора либо, как указано в законе, – иным путем.

Патентный закон Грузии предусматривает возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой ежегодной пошлины. Ходатайство о восстановлении должно быть подано в течение трех месяцев после установленного льготного срока. Послепользователь сохраняет право использовать изобретение в целях предпринимательства. Объем последующего использования законом не регламентирован.

Не ограничен для послепользователя объем использования изобретения после восстановления патента в Турции.

Таким образом, в Великобритании, Израиле, Индии, Грузии, Турции и многих других странах послепользователь не ограничен какими-либо объемами использования изобретения и может выходить на рынок на равных условиях с владельцем восстановленного патента. Это, как представляется, в большей мере соответствует принципам добросовестной конкуренции.

5. Российское правоприменение. Совершенствуя в дальнейшем российское патентное законодательство, целесообразно учесть опыт стран, давно использующих право восстановления действия патентов, и снять для послепользователя ограничение, касающееся невозможности расширения объемов использования изобретения. Целесообразно также предусмотреть при уступке восстановленного патента преимущественное право послепользователя на его приобретение, если он сможет доказать свою способность удовлетворить потребности рынка.

Одним из редких пока примеров установления права послепользования может служить судебный спор в отношении использования полезной модели «Многоходовой кран» по патенту РФ № 31158.

ЗАО «ЯВВА» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительного права истца на полезную модель «Многоходовой кран» (патент на полезную модель № 31158 с приоритетом от 20.07.2003), в котором просило суд обязать ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на упомянутую полезную модель. Решением от 13.03.2008 Арбитражный суд г. Москвы обязал ООО «Вектор» прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель путем продажи крана 2108 LUZAR (LV0108) и обязал ООО «ТД Лузар» прекратить нарушение исключительного права истца на указанную полезную модель путем производства и предложения к реализации названного крана отопителя.

Не согласившись с принятым решением, ООО «ТД Лузар» подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить состоявшийся по делу судебный акт. Податель жалобы находит, что суд ошибочно не применил к возникшим отношениям нормы патентного права, регулирующие право послепользования.

Повторно рассмотрев дело, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда г. Москвы подлежит отмене в части.

Обязывая ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель путем продажи крана отопителя 2108 LUZAR (LV0108), производства и предложения к реализации, суд первой инстанции в нарушение требований статьи 170 АПК РФ никак не оценил возражения ответчиков о возникновении у них права послепользования, не высказав каких-либо суждений по данному вопросу.

Однако действие патента на полезную модель «Многоходовой кран» было досрочно прекращено с 14.03.2004 в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок. Восстановление действия патента на полезную модель имело место лишь 27.10.2005.

Право послепользования - это право на безвозмездное использование объекта интеллектуального права. Послепользователь всегда использует чужой, ранее запатентованный объект, и знает, кто ранее являлся обладателем исключительного права. Право послепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных законом. Поскольку у ответчиков возникло право послепользования, а истец не доказал превышение объемов использования этого права ответчиками, в иске в этой части следует отказать.

Другим примером может служить спор о праве послепользования, в котором не были представлены доказательства объема послепользования (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, от 17.02.2010 г. № А40-98918/09-12-747).

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у ответчика права послепользования на том основании, что действие патента РФ № 2152313 было досрочно прекращено в период с 10.11.2005 г. по 20.03.2007 г. и изобретение было

общедоступным для неограниченного круга лиц. Действие патента было восстановлено с 21.03.2007 г.

При этом суд принял во внимание договор комиссии от 01.06.2006 г. № 570/06, заключенный между ООО "ТС Комус" и ООО "ТЦ Комус" как подтверждающий правомерность и объем использования запатентованного изобретения.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал данный вывод суда первой инстанции не соответствующим обстоятельствам дела и принятым в нарушение норм материального права.

Пунктом 3 ст. 1400 ГК России установлено, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Таким образом, условием права послепользования является установленный объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделанные в указанный период необходимые к этому приготовления. Однако, из договора комиссии от 01.06.2006 г. № 570/06 невозможно определить объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделанные в указанный период необходимые к этому приготовления. Никаких иных доказательств, на основании которых можно определить объем права послепользования, ответчиком не представлено.

Таким образом, вывод о возникновении у ответчика права послепользования является незаконным и необоснованным и в этой части решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Приведенный пример судебного решения показывает, что право послепользования не может испрашиваться без предоставления достоверных сведений об объеме состоявшегося использования, который должен быть зафиксирован в судебном решении в случае установления права послепользования.

Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение

1. Подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение (заявка на секретное изобретение), рассмотрение такой заявки и обращение с ней осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной,

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (уполномоченные органы). Заявки на иные секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЗ)

3. Если при рассмотрении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, такая заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на секретное изобретение.

Засекречивание заявки, поданной иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, не допускается.

4. При рассмотрении заявки на секретное изобретение соответственно применяются положения статей 1384, 1386 - 1389 настоящего Кодекса. Публикация сведений о такой заявке в этом случае не производится.

5. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники (пункт 2 статьи 1350) также включаются при условии их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для этих изобретений установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается.

6. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, рассматривается в установленном им порядке. Решение, принятое по такому возражению, может быть оспорено в суде.

7. К заявкам на секретные изобретения положения статьи 1379 настоящего Кодекса о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель не применяются.

Комментарий к статье 1401

1. Секретные сведения. Принципы установления степени секретности сведений определены в статье 8 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», согласно которой степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений.

Законом устанавливаются *три степени секретности сведений*, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений:

- «особой важности»;
- «совершенно секретно»;
- «секретно».

Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, составляющих

государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным законом приняты Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.95 № 870), согласно которым количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской Федерации определяются в соответствии с нормативно-методическими документами, утверждаемыми руководителями органов государственной власти, которые наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и согласованными с Межведомственной комиссией по защите государственной тайны.

К **сведениям особой важности** следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

К **совершенно секретным сведениям** следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

К секретным сведениям следует относить все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну. Ущербом безопасности Российской Федерации в этом случае считается ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-розыскной области деятельности.

Порядок проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок засекречивания сведений установлен статьей 11 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и предусматривает, что основанием для засекречивания сведений является их соответствие перечням сведений, подлежащих засекречиванию, действующим на предприятиях, в учреждениях и организациях, в результате деятельности которых эти сведения получены (разработаны). В случае обнаружения в заявке сведений, составляющих государственную тайну решение о ее засекречивании и установлении степени секретности принимает должностное лицо, наделенное полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. Перечень таких должностных лиц утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2000 № 6-рп.

Заявке, как носителю сведений, признанных секретными, присваивается соответствующий гриф секретности.

2. Столкновение секретных заявок. Норма п. 5 ст. комментируемой статьи направлена на предотвращение возможности выдачи двух охранных документов на одно и то же изобретение (как и для открытых заявок). Однако данное условие выполнимо только при определенном соответствии сравниваемых источников информации по степени секретности, что, в случае их расхождения, формально не препятствует выдачи двух охранных документов на одно и то же изобретение.

3. Некоторые особенности рассмотрения секретных заявок. Одной из особенностей рассмотрения заявок на секретные изобретения Уполномоченными органами является то, что для них не предусмотрено рассмотрение возражений в Палате по патентным спорам Роспатента. При этом, по тем секретным заявкам, которые подаются и рассматриваются в Роспатенте, возражения, как и по несекретным заявкам, рассматриваются отдельным составом коллегии палаты Роспатента.

Поскольку секретным полезным моделям правовая охрана Кодексом не предоставляется, преобразование заявки на секретное изобретение в заявку на полезную модель, также невозможно.

Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном изобретении

1. Государственная регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и выдача патента на секретное изобретение осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, - этим органом. Уполномоченный орган, зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на секретное изобретение, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Уполномоченный орган, осуществивший регистрацию секретного изобретения и выдавший на него патент, вносит изменения, связанные с исправлением очевидных и технических ошибок, в патент на секретное изобретение и (или) Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

2. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в Государственном реестре изобретений Российской Федерации не публикуются. Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с законодательством о государственной тайне.

Комментарий к статье 1402

1. Общие процедуры. Законодательство о государственной тайне требует, чтобы все документы заявки и иные материалы, представляемые и передаваемые при рассмотрении заявки, содержащие сведения, составляющие государственную тайну:

- имели предписанные реквизиты (статья 12 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»);

- передача документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществлялась с использованием средств специальной связи и через структурные подразделения органов государственной власти, учреждений, организаций, предприятий по защите государственной тайны;

- к участию в рассмотрении заявок привлекались только лица, имеющие соответствующий допуск.

Вместе с тем, учитывая, что состав заявки определен общими требованиями к ее сущностному содержанию, заявки, независимо от степени секретности, должны отвечать одним и тем же формальным требованиям, за исключением требования о простановке на документах заявки на секретное изобретение соответствующих ограничительных гриффов. В результате, при изменении степени секретности или рассекречивании сведений, содержащихся в заявке, и связанной с этим возможной передачей заявки на рассмотрение из Роспатента в Уполномоченный орган, заявителю нет необходимости вносить какие-либо изменения в заявку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1401 ГК РФ заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно", подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти (далее - уполномоченные органы).

Заявки на иные секретные изобретения подаются в Роспатент.

2. Процедуры в Роспатенте. Заявка на секретное изобретение, поступившая в Роспатент не по назначению, передается в соответствующий уполномоченный орган, компетентный в отношении такой заявки. По поступившей в Роспатент заявке, для которой степень секретности не установлена и которая содержит заявление о том, что в ней содержатся сведения, составляющие государственную тайну, проводится проверка содержания в заявке таких сведений в соответствии с порядком проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, установленным Правительством Российской Федерации.

Заявки на секретное изобретение подаются заявителем с использованием специальной связи.

Заявка на секретное изобретение, поступившая от иностранного гражданина или иностранного юридического лица, возвращается заявителю без рассмотрения.

При этом под заявкой на секретное изобретение иностранного гражданина или юридического лица следует понимать не секретность в отношении сущности изобретения, а выбранную форму подачи в виде «секретной заявки», которая должна проходить по специальной процедуре подачи и рассмотрения.

Кодекс, как и ранее Патентный закон РФ (ст. 30¹), предусматривает, что все изобретения, как несекретные, так и секретные, регистрируются в едином реестре – Государственном реестре изобретений Российской Федерации, и на них выдается охранный документ одного вида – патент Российской Федерации на изобретение. Регистрацию изобретения и выдачу патента производит тот орган, который по результатам рассмотрения заявки принял решение о выдаче патента на соответствующее изобретение.

Содержание и порядок ведения реестра, а также форма патента и состав указываемых в нем сведений унифицированы.

Передача сведений, признанных в установленном порядке секретными, в том числе и сведений о секретных изобретениях, регулируется законодательством о государственной тайне. В частности, раздел V Закона Российской Федерации «О государственной тайне» регулирует порядок передачи сведений между органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, а также передачу этих сведений другим государствам.

Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений

1. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также изменение и снятие грифов секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение осуществляются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

2. При повышении степени секретности изобретения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту повышения степени секретности не завершено указанным федеральным органом, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки на секретное изобретение осуществляется тем же уполномоченным органом, который до этого рассматривал заявку.

3. При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него рассекреченные документы заявки на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дальнейшее рассмотрение заявки, рассмотрение которой к моменту рассекречивания не завершено уполномоченным органом, осуществляется указанным федеральным органом.

Комментарий к статье 1403

Вопросы изменения степени секретности и рассекречивания сведений регулируются разделами III и IV Закона Российской Федерации «О государственной тайне», и принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с этим законом Правилами отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным

степеням секретности (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.95 № 870).

Для обеспечения непрерывности и преемственности в рассмотрении заявки вместе с собственно документами заявки, перечень которых определен в статье 16 Закона, при изменении степени секретности передаются и все материалы, содержащиеся в деле заявки на момент передачи (переписка между Роспатентом и заявителем, представленные заявителем дополнительные материалы, отчет об информационном поиске и др.).

Изобретение и документы заявки по-прежнему остаются секретными, и даже если изобретение и заявка стали иметь степень секретности «секретно» и согласно пункту 2 ст. 1401 могли быть рассмотрены в Роспатенте, такая заявка продолжает рассматриваться в Уполномоченном органе, в который заявка поступила изначально, что совершенно оправдано, т.к. исключает круг лиц, получивших доступ к данной секретной информации.

Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 1398 настоящего Кодекса, подается в уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня его утверждения и может быть оспорено в суде.

Комментарий к статье 1404

Вряд ли данная норма может часто применяться на практике, т.к. в отличие от открытых изобретений, возражение против действительности которых могут подать любые лица, к секретным изобретениям любые лица доступа не имеют.

Тем не менее, данная норма может найти применение в ситуации, когда по каким-либо внутренним причинам возражение подается одним или группой лиц, имевших доступ к данному изобретению.

Порядок подачи и рассмотрения возражений рассматривается в административном порядке в рамках того же органа, который принял решение о выдаче патента. После рассекречивания изобретения возражение против его выдачи должно подаваться и рассматриваться в том порядке, который предусмотрен для несекретных изобретений.

Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение

1. Использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

2. Договор об отчуждении патента, а также лицензионный договор на использование секретного изобретения подлежит регистрации в органе, выдавшем патент на секретное

изобретение, или его правопреемнике, а при отсутствии правопреемника - в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3. В отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии, предусмотренные соответственно пунктом 1 статьи 1366 и пунктом 1 статьи 1368 настоящего Кодекса.

4. Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, предусмотренная статьей 1362 настоящего Кодекса, не предоставляется.

5. Не являются нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение действия, предусмотренные статьей 1359 настоящего Кодекса, а также использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение. После рассекречивания изобретения или уведомления указанного лица патентообладателем о наличии патента на данное изобретение это лицо должно прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор, кроме случая, когда имело место право преждепользования.

6. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.

Комментарий к статье 1405

1. Распоряжение секретным изобретением. Информация об изобретении, признанном в установленном порядке секретным, переходит в распоряжение органа государственной власти, руководитель которого принял решение о ее засекречивании (статьи 9 и 10 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»). Кроме того, статья 24 указанного закона предусматривает возможность временного ограничения прав лиц, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование изобретений, содержащих такие сведения. Наличие этих обстоятельств должно учитываться патентообладателем при использовании запатентованного изобретения. Учитывая, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и отчуждении (уступке) патента, поскольку при этом неизбежно происходит передача сведений об изобретении.

В отличие от ранее действовавшей нормы по п. 2 ст. 30^б Патентного закона РФ, предусмотрена регистрация в уполномоченном органе, выдавшем патент на секретное изобретение, не только предоставления права использования по лицензионным договорам, заключенных в отношении патентов на секретные изобретения, но и, на общих основаниях, перехода исключительного права по договорам об отчуждении патентов на такие изобретения.

2. Невозможность отчуждения патента и предоставления открытой лицензии. Исключена возможность подачи заявления об открытой лицензии или об отчуждении патента, т.к. в отношении секретных изобретений такие возможности противоречат установленным законодательством о государственной тайне ограничениям передачи

соответствующих сведений любым лицам. Кроме того, такие заявления не могли бы быть доведены до широкого круга общественности путем опубликования, поскольку публикация любых сведений о заявке и патенте на секретное изобретение запрещена.

3. Невозможность принудительного лицензирования. Изъятие института принудительного лицензирования в отношении запатентованного секретного изобретения продиктовано тем, что в отношении секретных изобретений соображения сохранения государственной тайны превалируют над доводами наполнения рынка соответствующим товаром. В отношении запатентованных секретных изобретений сохраняется предусмотренное статьей 1360 Кодекса право Правительства Российской Федерации разрешить использование изобретения в интересах обороны и безопасности без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации.

4. Урегулирование правоотношений с третьими лицами. Лица, которые на законных основаниях не имеют доступа к информации о патентах на секретные изобретения, но, тем не менее, совершают действия, которые попадают в сферу действия исключительного права обладателя патента на секретное изобретение, не являются нарушителями исключительного права обладателя патента на секретное изобретение, т.к. до рассекречивания запатентованного изобретения нарушителями могут являться только те лица, которые на законных основаниях имели доступ к сведениям о выданном патенте и использовали запатентованное изобретение без согласия патентообладателя в нарушение положений комментируемого Кодекса.

После рассекречивания изобретения или ознакомления с ним в установленном законом о государственной тайне порядке такие пользователи несут ответственность только за последующие действия, но не за те которые они совершили до рассекречивания или ознакомления с запатентованным изобретением. Очевидно, что и в данном случае таким пользователям может принадлежать право преждепользования, установление которого стало возможным после предъявления претензий правообладателя секретного изобретения.

Тем не менее, на практике, продукция преждепользователя будет с большой степенью вероятности засекречена, нежели наоборот. Такие ситуации возможны в отношении объектов двойного назначения, и разрешение коллизий должно осуществляться с соблюдением интересов всех, столкнувшихся сторон.

Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав

1. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры:

- 1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 2) об установлении патентообладателя;
- 3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

5) о праве преждепользования;

6) о праве послепользования;

7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с настоящим Кодексом;

8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. В случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 настоящего Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса.

Комментарий к статье 1406

Часть четвертая ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 г. и в силу ст. 5 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяется к правоотношениям, возникшим после ее введения. По правоотношениям, возникшим до 1 января 2008 г., она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после этой даты.

Указанное в отношении патентных прав означает следующее:

— при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, совершенных до 1 января 2008 г., судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим на момент совершения соответствующих нарушений. Так, если лицом допущено незаконное изготовление продукта, в котором использовано запатентованное изобретение (полезная модель или промышленный образец) до 1 января 2008, а предложение о продаже соответствующего контрафактного экземпляра продукта или изделия осуществлено после 1 января 2008 г., дело в части нарушения права на изготовление подлежит рассмотрению в соответствии с Патентным законом РФ, а в части нарушения права на предложение о продаже — в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ;

— дела о признании права подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством, действовавшим на момент возникновения соответствующего права. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца определяется на основе законодательства, действовавшего на момент создания такого результата интеллектуальной деятельности;

— при рассмотрении судами дел об обжаловании решений Роспатента следует учитывать, что заявки на выдачу патента подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, предусмотренном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Равным образом возражение против выдачи патента рассматривается исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, если иное

специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражения против выдачи патента, основание (нормы материального права) признания недействительным патента оценивается исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, а при рассмотрении возражения подлежит применению порядок рассмотрения (нормы процессуального права), действующий на момент обращения за признанием недействительным патента.

Защита соответствующих прав производится в основном в юрисдикционной форме, охватывающей судебный и административный порядки реализации предусмотренных Кодексом мер защиты. Общим является судебный порядок, т.к. защита прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, прямо указанных в Кодексе.

1. Подведомственность судебных споров. Рассмотрение патентных споров в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах осуществляется по общим правилам судебной процедуры, отраженным соответственно в гражданском и арбитражном процессуальных кодексах. Некоторые примеры установления подведомственности судебных споров, связанных с защитой патентных прав, между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами - см. в обзоре.

Споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с осуществлением гражданами предпринимательской деятельности.

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью официального статуса предпринимателя, поэтому споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.

С момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.

Верховный Суд РФ на вопрос – какому суду, общей юрисдикции или арбитражному, подведомственны дела по спорам, связанным с защитой прав патентообладателей и авторов на изобретение, полезную модель, промышленный образец? - дал следующее разъяснение:

[По общему правилу подведомственности критериями разграничения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами являются субъектный состав дела и характер спора.

К подведомственности арбитражных судов отнесены дела по спорам, возникающим в сфере экономической или иной предпринимательской деятельности, если сторонами в них являются юридические лица или индивидуальные предприниматели (ст. 28 АПК РФ).

По правилам специальной подведомственности к ведению арбитражных судов федеральным законом могут быть отнесены и другие дела (п. 6 ч. 1 ст. 33 АПК РФ).

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 (в редакции Федерального закона от 7 февраля 2003 года № 22-ФЗ) не содержит указаний о рассмотрении споров о защите прав патентообладателей и авторов изобретения, полезной модели, промышленного образца (промышленной собственности) арбитражными судами (ст. 31), следовательно, и по правилам о специальной подведомственности указанные в статье споры к подведомственности арбитражных судов не отнесены.

Патентный закон РФ устанавливает, что автором изобретения, полезной модели, промышленного образца может быть признано только физическое лицо, творческим трудом которого оно создано (ст. 7 Закона), поэтому споры между патентообладателем и автором должны быть отнесены к подведомственности судов общей юрисдикции, ввиду участия в них физического лица.

В то же время, с учетом того обстоятельства, что отношения между патентообладателями и другими лицами, использующими изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, на основе лицензионного договора, носят экономический характер, споры между юридическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по использованию патента в силу ст. 28 АПК РФ будут подведомственны арбитражному суду.

Ввиду того, что ст. ст. 10 и 13 Патентного закона РФ содержат положения об обязательном заключении договоров по уступке патента и лицензионных договоров по его переуступке, а также об их обязательной государственной регистрации, содержание договоров позволяет установить объем прав, переданных автором, срок их действия и момент заключения договора.

Поэтому споры между патентообладателем и другими лицами по использованию патента могут быть рассмотрены без участия автора, если им не заявляются требования по иску. Исходя из экономического характера и субъектного состава эти дела должны быть отнесены к подведомственности арбитражного суда].

При подаче искового заявления в арбитражный суд о защите исключительного права при нарушении патента, необходимо представлять веские доказательства того, что данные объекты созданы непосредственно в рамках индивидуальной предпринимательской деятельности, а не просто физическим лицом, имеющим свидетельство индивидуального Предпринимателя.

Споры о том, кто является автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подведомственность споров о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, о договорах об отчуждении исключительного права и лицензионных договорах определяется исходя из субъектного состава участников спора, поскольку такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Споры об установлении патентообладателя могут быть рассмотрены судом только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи соответствующего патента, т.е. фактически после удостоверения в выданном патенте конкретного лица в качестве патентообладателя. По существу, рассматривается спор не в отношении того, кто должен быть или может быть гипотетическим патентообладателем, а рассматривается спор в отношении установления патентообладателя конкретного и уже запатентованного изобретения.

Вместе с тем право авторства изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит лицу, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, с момента его создания. Следовательно, споры об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного образца (подпункт 1 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ) могут быть рассмотрены судом и до даты выдачи патента, но после подачи заявки.

Согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку), могут быть оспорены в суде.

Нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения дел является основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, что указанные нарушения носят существенный характер и не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе, в частности, обязать Роспатент зарегистрировать изобретение, полезную модель или промышленный образец и выдать патент, зарегистрировать товарный знак, а равно обязать аннулировать патент, товарный знак.

Способы защиты прав и законных интересов патентообладателей подразделяются на гражданско-правовые и уголовно-правовые.

В ряде случаев Кодексом предусмотрено досудебное рассмотрение спора, связанного с охраной прав, предоставляемых патентом. В частности, возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, подается в Роспатент. Решение, принятое Роспатентом на основании подготовленного заключения палаты по патентным спорам, может быть обжаловано в суд.

В п. 24 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», предложена следующая концепция

урегулирования судебных споров в отношении промышленных образцов, пересекающихся с объектами авторского права.

«Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ).

Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным.

Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем с автором произведения лицензионного договора».

2. Возможность приостановления арбитражного судебного производства при оспаривании патентов. Однозначной судебной практики по данному вопросу нет. Каждое дело решается с учетом конкретных обстоятельств. Арбитражные суды по некоторым делам отказывают в ходатайстве о приостановлении судебного производства на время рассмотрения спора о патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного образца в Роспатенте, а по другим делам – принимают противоположное решение, удовлетворяя такое ходатайство. К последним относится Федеральный арбитражный суд Московского округа (ФАС МО), чьи решения имеют большое значение для анализа правоприменения.

Одним из примеров судебной практики по таким делам является Постановление от 02.06.2005 г. по делу № КГ-А40/4176-05, принятое кассационной инстанцией ФАС Московского округа (спор по патенту РФ № 2172460 «Оружие самообороны»). И хотя в данном споре применены подходы с учетом норм Патентного закона РФ, они также могут быть применены для аналогичных ситуаций при использовании норм части четвертой ГК РФ.

Обосновывая возражения на иск, ФГУП «Ижевский механический завод» приводило доводы об оспаривании действительности патента № 2172460, ссылаясь на подачу возражений на патент в Палату по патентным спорам. При этом ответчик ходатайствовал в судах обеих инстанций о приостановлении производства по делу до рассмотрения его возражений и принятия решения по патентному спору. Суды первой и апелляционной

инстанций отклонили данное ходатайство. ФАС Московского округа не согласился с данными решениями судов и отменил их, указав на то, что суду надлежало устранить все возможные сомнения в наличии у истца права, подлежащего судебной защите. В указанных целях, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение, суд обязан был проверить действительность патента с учетом наличия патентного спора.

Дело было передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а патент тем временем был признан Палатой по патентным спорам недействительным полностью, о чем в бюллетене Роспатента опубликовано 10.05.2005 г. соответствующее извещение. На этом спор закончился.

Одной из задач судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Соответственно, обращение заинтересованного лица в арбитражный суд должно быть обусловлено необходимостью защиты его нарушенных или оспариваемых субъективных прав или законных интересов. В указанных целях, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение, суд обязан был проверить действительность патента с учетом наличия патентного спора.

Аналогичная позиция в отношении иска, связанного с использованием запатентованного промышленного образца, была изложена в постановлении ФАС МО от 21.07.2005 г. по делу № КГ-А40/6472-05, когда кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение со следующим мотивом принятого решения:

«Принимая во внимание наличие административного разбирательства, предметом которого является проверка наличия оснований предоставления патенту правовой охраны, т.е. самих оснований его выдачи, суду следовало выяснить, была ли в установленном порядке принята заявка ответчика с возражениями на выдачу патента, назначена ли дата рассмотрения возражений, после чего рассмотреть вопрос о возможности (целесообразности) разрешения настоящего спора по существу до принятия решения Роспатентом, поскольку в данном случае вопрос о защите исключительных прав предопределен решением вопроса о законности предоставления охраны патенту».

Занятая позиция ФАС Московского Округа о возможности приостановления арбитражного судебного производства по иску в связи с рассмотрением в Роспатенте административного спора о действительности патента, представляется обоснованной, как минимум, в отношении патентов на полезные модели. Приостановление судебного производства, связанного с иском о нарушении патента на полезную модель, вполне оправдано, т.к. исключительное право по патенту на полезную модель предоставляется явочным порядком без оценки патентоспособности полезной модели, а Роспатент должен рассматривать возражения против патентов на полезные модели в таких случаях в максимально сжатые сроки.

Приостановление арбитражного судебного производства при оспаривании патентов особо оправдано в тех случаях, когда патентообладатель препятствует Роспатенту

осуществить рассмотрение поданного возражения по существу, а сам в это же время осуществляет арбитражное и уголовное преследование лиц, считающихся нарушителями пока еще действующего патента. Подобная ситуация сложилась при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам по пат. РФ № 2140325. На дату проведения каждой коллегии очередной патентообладатель предоставлял сведения об отчуждении (уступке) патента иному физическому лицу, а последнее или предъявляло фиктивную справку о болезни или предъявляло сведения об очередном отчуждении патента и, на этом основании требовало предоставить ему копию поданного возражения для ознакомления и перенести коллегию. Так, по пат. РФ № 2140325 возражение было подано 07.04.2008 г., рассмотрение по существу уже трижды переносилось и 26.01.2009 г. перенесено в очередной раз, а в Роспатенте в это же время находится на рассмотрении очередной договор об отчуждении данного патента. Ни один из новоявленных патентообладателей не предоставил в Роспатент свой отзыв на возражение, что понятно, т.к. указанные в возражении ссылки полностью порочат изобретательский уровень изобретения по независимому пункту формулы. Только после очередного заседания коллегии палаты, состоявшегося 07 мая 2010, Роспатент принял решение об аннулировании данного патента полностью.

Выход из такой ситуации напрашивается один – правила рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам Роспатента должны содержать норму, из которой следует, что отчуждение патента на этапе рассмотрения возражения не является основанием для переноса рассмотрения возражения по существу, а патентообладатель, осуществляющий отчуждение патента, обязан сам информировать нового патентообладателя о поступившем возражении и предоставить ему его копию.

3. Досудебное урегулирование споров. Согласно статье 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются, по общему правилу, судом. Вместе с тем Кодексом могут быть предусмотрены случаи обязательного досудебного урегулирования спора - в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Вопросы, подлежащие рассмотрению в административном порядке, до их рассмотрения административным органом не могут быть как самостоятельным предметом рассмотрения в судебном порядке, так заявлены в рамках возражений при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав.

4. Привлечение к уголовной ответственности за нарушение патентных прав. В российской судебной практике такие случаи единичны.

Например, в 2006 году патентообладатель изобретения «Устройство для сепарации сыпучей смеси» по патенту РФ № 2270061 и промышленного образца «Аэродинамическая машина для сепарации сыпучих смесей» по патенту РФ № 61020, узнав о противоправном использовании указанных изобретения и промышленного образца, подал в 2007 г. заявление в ГУВД Ставропольского края о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за нарушение патентных прав.

На основании заявления произведен осмотр производственных помещений фирмы-правонарушителя, в результате которого был выявлен факт производства контрафактных сепарирующих машин серии «Авангард». Всего в наличии на складе оказалось 9 готовых сепарирующих машин и 14 полуфабрикатов высокой степени готовности, а также большое количество комплектующих для их производства. На готовые изделия и полуфабрикаты был наложен арест. Но директор фирмы-правонарушителя, несмотря на вышеуказанный арест, продолжил незаконное производство и реализацию сепараторов. В процессе административного расследования, учитывая размер ущерба, причиненного правообладателю, материалы административного дела были переданы в Прокуратуру Ленинского района г. Ставрополя для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК РФ.

В январе 2009 года Ленинским районным судом г. Ставрополя был вынесен приговор, в соответствии с которым директор был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК РФ с отбыванием наказания сроком шесть месяцев в колонии-поселении (условно). По делу было опрошено более 30 свидетелей, проведено 3 патентоведческих экспертизы, состоялось 8 судебных заседаний. В рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск, который был удовлетворен судом, и директора фирмы-правонарушителя обязали выплатить патентообладателю более 11 000 000, 00 (одиннадцати миллионов) рублей.

5. Споры об установлении права преждепользования. Одним из примеров рассмотрения судебного спора по установлению права преждепользования при подтверждении необходимых приготовлений к использованию, может служить дело по патенту № 50081 на полезную модель «Вафельная оболочка кондитерских изделий».

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ЗАО "Ландрин" со следующими требованиями: запретить ЗАО "Ландрин" производить конфеты "Landrin WAFERATTO CLASSIC", обязать ответчика изъять контрафактную продукцию из торговой сети и ее уничтожить. Решением от 28.03.2008, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 20.06.2008, в удовлетворении иска отказано.

Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю выдан патент № 50081 на полезную модель "Вафельная оболочка кондитерских изделий" с приоритетом от 06.09.2005 и сроком действия до 06.09.2010.

Формула патента полезной модели содержит объект:

«Вафельная оболочка для кондитерских изделий, состоящая из двух полуоболочек с внутренней плоскостью, причем каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край, края полуоболочек совмещены друг с другом, при этом одна из полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая - плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край, совмещенный с круглым краем полуоболочки, причем обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа».

ИП обратился с требованиями в суд, ссылаясь на то, что ответчик осуществляет производство и реализацию вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом, вафельная оболочка которых содержит все признаки формулы запатентованной полезной модели "Вафельная оболочка кондитерских изделий".

Исследовав представленные сторонами доказательства, в том числе оценив обстоятельства, связанные с заключением ответчиком с итальянской фирмой OPM SpA контракта от 14.05.2005 № 4828A4 о приобретении комплекса оборудования для производства шоколадной продукции на вафельной основе (сферической формы, с плоским дном), описанной в приложении № 1 к контракту, и исполнением обязательств по этому договору, суды обеих инстанций установили, что ответчик добросовестно сделал необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели за несколько месяцев до даты приоритета полезной модели, по которой истцом получен патент. В материалы дела представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии у ответчика права преждепользования.

В другом деле подробно представлены доказательства приготовлений к использованию (Девятый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 18 апреля 2011 г. № 09АП-5509/2011-ГК по делу № А40-49950/08-51-489).

Истец является обладателем исключительного права на изобретение "Раствор для инъекций на основе буторфанола, обладающий анальгетическим действием" по патенту РФ № 2312662 с приоритетом от 10.05.2006.

Решением от 21.01.2011 Арбитражный суд города Москвы запретил ответчику изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день; в удовлетворении остальной части иска отказано; с ответчика в пользу истца взыскано 1 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Заявитель считает, что объем использования тождественного решения (объем права преждепользования) ответчиком в отношении патента на изобретение № 2312662 с приоритетом от 10.05.2006 составляет 850 ампул лекарственного препарата буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл.

В 2005 году независимо от авторов изобретения по патенту № 2312662 ответчиком было разработано тождественное решение и подготовлены документы для регистрации и выпуска лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл", а именно:

- 31.08.2005 издан приказ № 113/ОКК о начале выполнения работ связанных с регистрацией лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" с 01.09.2005, утвержден план-график выполнения работ для регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- 09.10.2005 утверждена лабораторная пропись получения "Буторфанола тартрат раствор для инъекций 2 мг/мл";

- в ноябре 2005 года наработано 5 партий образцов лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл";

- с 15.12.2005 по 18.07.2006 проведены испытания лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" (серии 011105, 021105 и 031105);

- в соответствии с товарной накладной № Б-4964 от 17.05.2007 и № Б-7376 от 03.12.2007 и в соответствии с договором поставки № БФ-154/6 от 11.10.2006 ответчиком получено 2000 грамм субстанции Буторфанола тартрат.

Кроме того, до даты регистрации патента и официального опубликования сведений об исключительных правах ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко", ответчиком в течение 2006 - 2007 г.г. были проведены мероприятия по регистрации лекарственного средства "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

15.08.2007 ответчик получил регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" № ЛСП-002174/07. 16.08.2007 утвержден пусковой регламент на производство препарата "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл".

Определяя объем преждепользования, суд первой инстанции, руководствуясь судебным экспертным заключением от 25.12.2010, установил, что у ответчика возникло право преждепользования на изобретение - раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме не более 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день.

Таким образом, ответчик вправе производить и предлагать к продаже "Буторфанола тартрат раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл" в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, но только в определенном выше объеме.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно принял решение о запрете ответчику изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить в гражданский оборот раствор для инъекций на основе буторфанола в объеме, превышающем 72 000 ампул препарата буторфанола тартрата раствора для инъекций 2 мг/мл в день, отказав в удовлетворении остальной части иска.

При таких обстоятельствах, доводы истца об ином объеме права преждепользования ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, как необоснованные в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и противоречащие выводам эксперта, изложенным в заключении от 25.12.2010 и справке ответчика от 09.09.2010 № 345. При

этом, ссылка истца на заключение экспертизы, проведенной ГОУВПО "Российский государственный институт интеллектуальной собственности" признается несостоятельной, поскольку данное экспертное заключение не содержит выводов относительно объемов использования изобретения по патенту № 2312662.

Кассационная инстанция ФАС Московского Округа не нашла оснований для отмены судебных решений (пост. ФАС МО от 22 июля 2011 г. № КГ-А40/7807-11-П по делу № А40-49950/08-51-489).

В другом споре (Десятый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. от 18 мая 2011 г. по делу № А41-29242/10) ООО "ПластБизнес" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Сэйф Кэп" и ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о пресечении действий ответчиков, нарушающих право истца на патент РФ № 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки". Решением Арбитражного суда Московской области от 16 февраля 2011 года первоначальные исковые требования удовлетворены.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции об удовлетворении первоначального искового заявления ООО "ПластБизнес" к ООО "Сэйф Кэп" о пресечении действий, нарушающих право истца на патент РФ № 88341 на полезную модель "Ручка для бутылки".

Доводы ответчика о том, что в соответствии со статьей 1361 ему принадлежит право преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809, тождественное защищенному патентом РФ № 88341 "Ручка для бутылки" и зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Тархановым В.Г., изложенные во встречном исковом заявлении, в апелляционной жалобе и поддержанные его представителями в судебном заседании, арбитражным апелляционным судом отклонены по следующим основаниям.

В обоснование наличия у него права преждепользования на техническое решение конструкции ручки для бутылки типа SH 2809 ООО "Сэйф Кэп" во встречном исковом заявлении и в апелляционной жалобе ссылается на то обстоятельство, что общество с ограниченной ответственностью "БЭКАП ТРЕЙДИНГ", правопреемником которого является ООО "Сэйф Кэп", до даты приоритета полезной модели по патенту № 88341, зарегистрированному за ООО "ПластБизнес" и Тархановым В.Г., произвело все необходимые приготовления к производству ручки типа SH 2809 и начало производство и использование данной модели.

В подтверждение указанных обстоятельств ООО "Сэйф Кэп" ссылается на следующие доказательства: Техническое описание ТО 2293-001-49350852-2009 "Ручки для бутылок из полиэтилентерефталтата", Технологическую карту для производства ручек типа SH 2809, Контракт № 093/49350852/00011 от 05.03.2007 г., заключенный между ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" и компанией Arget Trading Ltd., Грузовую таможенную декларацию № 56742060, Акт ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" о вводе оборудования в эксплуатацию пресс-формы № 2009004 для изготовления ручек типа SH 2809, Приказ ООО "БЭКАП ТРЕЙДИНГ" № 7 от 02.06.2009 г., Расчет производительности пресс-формы № 2009004 в объеме 70 210 019 изделий в год,

накладные перемещения товара на склад готовой продукции, Товарные накладные: № 176-И от 22.06.2009 г., № 168-И от 17.06.2009 г., № 1201 от 17.06.2009 г. и № 1248 от 22.06.2009 г., а также счета-фактуры на оплату продукции.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ указанные доказательства, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают то обстоятельство, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" начал использование ручки типа SH 2809 для бутылки до даты приоритета истца - ООО "ПластБизнес", то есть до 22.06.2009 г.

В материалах дела также отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ответчик - ООО "Сэйф Кэп" является разработчиком полезной модели - ручки для бутылки типа SH 2809.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел также к выводу, что производителем пресс-формы, используемой для изготовления ручки типа SH 2809, является итальянская фирма OMMIP S.a.s di Mologra Pierluigi & C. При этом создание такой пресс-формы не нуждается в каких-либо чертежах

Из материалов дела также следует, что пресс-форма для изготовления пластиковых ручек для бутылок была изготовлена на основании чертежей, выполненных самой фирмой OMMIP S.a.s di Mologra Pierluigi & C по представленным ООО "Сэйф Кэп" образцам.

В другом судебном споре при рассмотрении вопроса о праве преждепользования стороны заключили мировое соглашение от 01 февраля 2012 года по делу, в котором рассматривался спор по использованию изобретений по патентам на изобретения № 2299408, 2327122 и полезную модель № 16222 (Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный Суд, пост. 1 февраля 2012 г. № 15АП-7772/2011 по делу № А53-20317/2010), при этом мировое соглашение утверждено судом, в постановлении которого приведен текст данного мирового соглашения.

6. Особенности защиты прав лицензиата. Требования к нарушителю патента могут быть заявлены в суд не только патентообладателем, но и лицензиатом исключительной лицензии. Такое право предоставлено лицензиату исключительной лицензии на основании нормы ст. 1254 ГК РФ, согласно которой *если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.*

Ранее, согласно п. 3 ст. 14 Патентного закона РФ, лицензиат исключительной лицензии мог осуществить такое право только в случае, если в лицензионном договоре ему такое право было предоставлено лицензиаром.

В качестве примера защиты прав лицензиата исключительной лицензии может служить спор в отношении патентов РФ №№ 2040124 и 2103129 (Постановление

Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2006 г. № 09 АП-5291/2006-ГК). Суд не признал необоснованными доводы апелляционной жалобы о наличии процессуальных нарушений при принятии судом первой инстанции решения, т.к. истец – юридическое лицо как лицензиат исключительной лицензии, мог самостоятельно предъявлять иск без участия правообладателей - физических лиц на основании пункта 3 статьи 14 Патентного закона РФ и дополнительного соглашения № 1 от 03.12.2002 г. к лицензионному договору от 25.04.2002 г. № 250402АТМ.

7. Участие лицензиата в защите оспариваемого патента, указанного в лицензионном договоре. Роспатент не принял к рассмотрению материалы, поданные лицензиатом в связи с тем, что правилами **не предусмотрено участие лицензиата в защите оспариваемого объекта патентных прав.** Данное решение Роспатента было обжаловано в суде. Верховный Суд Российской Федерации решением от 8 июля 2009 г. по делу № ГКПИ09-704 в удовлетворении иска отказал и дал толкование статьи 1252 ГК РФ, указав, что **исключительный лицензиат имеет право только на защиту при нарушении третьими лицами исключительного права** на результат интеллектуальной деятельности. Учитывая то, что споры о нарушении исключительных прав не рассматриваются в административном порядке, суд признал необоснованными заявленные требования.

8. Нарушение правила установления прототипа изобретения не является основанием для отрицания патентоспособности изобретения. В Палате по патентным спорам рассматривалось возражение о признании изобретения несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» в связи с тем, что прототип по выданному пат. РФ № 2265989 в формуле изобретения образован не одним, а одновременно двумя техническими решениями. Палата по патентным спорам решением от 17.10.2007 г. отклонила возражение и отметила, что нарушение требований правил по экспертизе изобретений в части указания прототипа не предусмотрено законодательством в качестве основания для вывода о несоответствии изобретения какому-либо из условий патентоспособности, установленных законом. Следовательно, даже в случае, если такое нарушение имеет место, это не является основанием для признания патента на изобретение недействительным. Решением Дорогомиловского суда г. Москвы, оставленным без изменения определением Московского городского суда, в удовлетворении заявления о признании недействительным названного решения Палаты по патентным спорам было отказано.

9. Участие авторов изобретения при рассмотрении возражения против выданного патента. Заявленные иски сводились к признанию недействующими правил в части, предусматривающей направление уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам и предоставление права на участие в заседании только правообладателю. По мнению лиц, подавших судебный иск, авторы изобретения, выдача патента на которое оспаривается, также должны иметь право участвовать на заседании коллегии палаты по патентным спорам даже в том случае, если исключительное право ими передано другому лицу. Верховный Суд Российской

Федерации своим решением от 22 апреля 2009 г. по делу № ГКПИ09-431 в удовлетворении исковых требований отказал. Суд установил, что неимущественные права автора напрямую не зависят от выдачи патента и возникают в силу самого создания результата интеллектуальной деятельности. Таким образом, споры о правомерности выдачи патента, рассматриваемые в палате по патентным спорам Роспатента, не нарушают прав авторов изобретения и их законных интересов, в связи с чем нет необходимости привлекать авторов на заседания коллегии палаты по патентным спорам.

10. Споры о правомерности исправления сведений Роспатента о досрочном прекращении действия патентов.

ЗАО "Соболевский завод" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным отказа Федеральной антимонопольной службы России о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 10.08.2011 № АК /30595. (Извлечение из Постановления Девятого Арбитражного Апелляционного Суда от 7 июня 2012 г. № 09АП-8326/2012-АК по делу № А40-124552/11-106-630.)

Из материалов дела следует, что 10.12.2002 ФГУ "ФИПС" в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 34/2002 были опубликованы сведения о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации № 2164808 из-за неуплаты государственной пошлины в установленный срок для поддержания патента в силе с указанием даты прекращения действия патента - 29.04.2001 г.

Принимая во внимание указанную информацию, ЗАО "Соболевский завод" начал осуществлять производство и реализацию генераторов огнетушащего аэрозоля серии АСТ. Вследствие установления факта своевременной уплаты государственной пошлины ФГУ "ФИПС" 10.06.2005 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 19/2005 осуществлена публикация о том, что ранее произведенная публикация в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 34/2002 о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации № 2164808 считается недействительной.

Полагая данные действия ФГУ "ФИПС" незаконными, заявитель обратился в Федеральную антимонопольную службу с заявлением от 15.07.2011 г. № 277 о возбуждении в отношении ФГУ "ФИПС" дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что решением от 27.11.2009 по гражданскому делу № 2-3125/09 отказано ЗАО "Соболевский завод" в удовлетворении исковых требований о признании незаконной публикации ФГУ "ФИПС", осуществленной 10.07.2005 в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 19/2005 об отмене ранее произведенной публикации в бюллетене "Изобретения. Полезные модели" № 34/2002 о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации № 2164808.

Кроме того, Решением от 12.08.2011 по делу № А40-61557/09-26-546 отказано в удовлетворении исковых требованиях ЗАО "Соболевский завод" о взыскании убытков и упущенной выгоды с ФГУ "ФИПС" и признании незаконной публикации сведений о досрочном прекращении действия патента Российской Федерации № 2164808.

Решением от 24.04.2008 по гражданскому делу № 3-305/08 удовлетворены иски требования патентообладателей о признании нарушения со стороны ЗАО "Соболевский завод" исключительных прав по патентам Российской Федерации № 2164808 и 2206353. ЗАО "Соболевский завод" был запрещен выпуск генераторов огнетушащего аэрозоля серии АСТ.

Решением от 23.06.2010 по гражданскому делу № 2-494/10 отказано в удовлетворении исковых требований ЗАО "Соболевский завод" к патентообладателям о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование патентов Российской Федерации № 2164808 и 2206353.

Определением Конституционного суда Российской Федерации от 22.03.2011 № 414-О-О по жалобе генерального директора ЗАО "Соболевский завод" было отказано в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение его конституционных прав п. 3 ст. 26 Патентного закона Российской Федерации, в соответствии с которым Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) соответствующий реестр, и п. 4 ст. 1393 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Определением Конституционного суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 657-О-О по жалобе генерального директора ЗАО "Соболевский завод" было отказано в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение его конституционных прав ч. 4 ст. 198 АПК РФ в соответствии с которым заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Учитывая, что по вопросам, изложенным в заявлении ЗАО "Соболевский завод" о нарушении антимонопольного законодательства, приняты судебные акты, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о правомерности отказа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с изложенным, довод заявителя о том, что в решении ответчика об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства не рассмотрено заявление общества по существу судом апелляционной инстанции отклоняется как необоснованный.

Представленные заявителем дополнительные документы, касающиеся жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не принимаются судом апелляционной инстанции во внимание, поскольку не относятся к предмету исследования по настоящему спору.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона "О защите конкуренции" запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением вертикальных соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона) или иные согласованные действия хозяйствующих субъектов, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Как правомерно установлено судом первой инстанции ФГУ "ФИПС" совершил техническую ошибку, которая на основании ст. 26 Патентного закона, в редакции, действующей на 10.12.2002, была надлежащим образом исправлена в 2005 г.

Принимая во внимание, что обязанность заключения лицензионного соглашения на право использовать запатентованное изобретение, прямо предусмотрена ст. 13 Патентного закона, действующего по состоянию на 2005 г., а также учитывая, что ст. ст. 1367, 1369 ГК РФ установлено право лица, не являющегося патентообладателем, использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора, вывод антимонопольного органа о том, что суть лицензионного договора не подпадает под понятие согласованных действий, указанных в ч. 2 ст. 11 Закона "О защите конкуренции", обоснованно принят судом первой инстанции.

В связи с изложенным, довод заявителя о том, что техническая ошибка, допущенная Роспатентом и ФИПС в 2001 г., привела к ограничению конкуренции на рынке аналогичных товаров, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Таким образом, отказ Федеральной антимонопольной службы России о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства от 10.08.2011 № АК/30595 вынесен в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции".

В соответствии с ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Доказательств того, что обжалуемое решение нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, ЗАО "Соболевский завод" не представлено.

Суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему

законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Проект ГК РФ 2012 предусматривает новую статью 1406¹ «Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец».

В случаях нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, или в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Комментарий к проекту статьи 1406¹

Ответственность за нарушение исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в виде выплаты денежной компенсации, воспроизведена по аналогии с действовавшей и показавшей свою эффективность статьей 1515 «Ответственность за незаконное использование товарного знака» Кодекса, пунктом 4 (1) которой определено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения,

- в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация взыскивается вместо убытков, и убытками не является. Размер компенсации устанавливает суд в пределах, прямо указанных в законе, в то время как размер причиненных убытков истец должен в суде доказать. Поэтому не исключена ситуация, когда размер нижней границы компенсации, который не может быть уменьшен, может составлять величину, превышающую размер реально причиненных убытков. Для принятия судебного решения о взыскания компенсации не имеет значения, знал ли

нарушитель патента о том, что он нарушает патентные права других лиц. Он будет привлечен к ответственности независимо от наличия вины.

Российские суды уже стали взыскивать с нарушителей патентов значительные убытки в размере не полученного патентообладателем дохода, определяемого во взаимосвязи с неполученными роялти.

Например, при рассмотрении спора о нарушении пат. РФ № 2200681 ФАС Волго-Вятского Округа, постановлением кассационной инстанции от 16 мая 2012 г. по делу № А79-12204/2010 оставил без изменения решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 26.10.2011 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2012 по делу № А79-12204/2010, а кассационную жалобу ЗАО "Промтрактор-Вагон" - без удовлетворения.

Одновременно с требованием о прекращении нарушения патента правообладатель вправе требовать возмещения лицами, виновными в нарушении патента, причиненных убытков (пункту 1 статьи 1252 Кодекса).

Убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 Кодекса, согласно которой лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер понесенных убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения ответчика и наступившими убытками. Кроме того, обращаясь за взысканием упущенной выгоды, необходимо исходить из обычных условий гражданского оборота.

По результатам рассмотрения данного спора суд обязал правонарушителя прекратить использовать изобретение "Тележка железнодорожного вагона" по патенту № 2200681 и взыскал в пользу истца 7 478 400 рублей убытков, 63 646 рублей 87 копеек расходов по уплате государственной пошлины и 126 100 рублей расходов по оплате экспертизы. Суд установил, что 2009 году ответчик изготовил и реализовал 800 тележек модели 18-9771 в составе полувагонов модели 12-1303-01. Каких-либо отчислений за использование объекта интеллектуальной собственности ответчик не производил, поэтому убытки истца правомерно определены как не полученный истцом доход по возможному лицензионному соглашению в виде трехпроцентной ставки роялти. Доказательств ошибочности такого подхода к исчислению убытков ответчик не представил, поэтому суд обоснованно удовлетворил иск в соответствующей части.

Однако до введения рассмотренной нормы взимание именно компенсации признано не соответствующим действовавшему ранее закону, и суд кассационной инстанции поддержал постановление суда апелляционной инстанции, который пришел к выводу о невозможности для правообладателя объекта патентного права требовать от нарушителя

вместо возмещения убытков выплаты компенсации (ФАС Северо-Западного Округа, пост. от 29 января 2013 г. по делу № А56-12802/2012).

ООО "НИКАМЕД" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ПасТер" о взыскании 4 850 000 руб. денежной компенсации за нарушение исключительного права по патенту № 55579. Решением суда от 13.07.2012 иск удовлетворен частично, с ответчика взыскано в пользу истца 500 000 руб. компенсации за нарушение патентных прав.

Постановлением апелляционного суда от 25.10.2012 решение отменено, в иске отказано. Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу, полагает, что жалоба не подлежит удовлетворению. Апелляционный суд сослался на то, что статья 1252 ГК РФ указывает среди прочего на возможность требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, причем в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков, однако эта компенсация в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, может взыскиваться только в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. В отношении объектов патентного права такого указания нет. На основании этого суд апелляционной инстанции пришел к выводу о невозможности для правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд апелляционной инстанции правильно применил пункт 3 статьи 1252 и подпункт 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ, учел толкование норм права, изложенное в пункте 56 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29, из которого следует, что согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Кодексом; при этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1252 Кодекса; такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями главы 72 ГК РФ; указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемых на основании подпункта 3 статьи 1359, статьи 1360, абзаца второго пункта 4 статьи 1370, пункта 3 статьи 1392 Кодекса. Поскольку в данном случае истец требует взыскания компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, апелляционный суд правомерно отказал в удовлетворении иска.

Но судебная практика не однозначна. В споре по нарушению патента РФ № 2122238 суд взыскал именно компенсацию в размере 500 000 руб. за нарушенное исключительное право, при этом суды обосновали свое решение ст. 1250, 1252 и 1253 Кодекса, и, сославшись на п. 3 ст. 1252 Кодекса, подчеркнули, что правообладатель вправе требовать

по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда (ФАС Поволжского Округа, пост. Кассационной инстанции от 25. 08.2011 по делу № А49-8545/2009.

Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента

Патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Комментарий к статье 1407

1. Цель публикации. Данная норма является новой и отсутствовала в Патентном законе РФ. Ее применение позволит доводить до общественности и заинтересованных лиц сведения обо всех правонарушениях в отношении объектов патентных прав, при этом информация будет содержать номер конкретного патента. Требование о публикации решения суда о нарушении патента является одним из способов извещения общественности о состоявшейся защите исключительных прав патентообладателя.

Публичность подобной информации будет препятствовать злостным правонарушителям пользоваться достижениями и авторитетом добропорядочных участников рынка и свидетельствует о способности государства защищать интересы патентообладателей.

2. Ограничение прав лицензиата на требование публикации. Обратим внимание на то, что ст. 1407 Кодекса предоставляет только патентообладателю потребовать указанной публикации решения суда, и не предоставляет подобного права его лицензиатам. По крайней мере, для лиц, обладающих исключительной лицензией и права которых также нарушены, распространение данной нормы было бы справедливым, особенно в случаях, когда патентообладатель, предоставив исключительную лицензию, сам полностью отказался от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. По существу, таким правом должно обладать любое лицо, правомочное самостоятельно подавать в суд заявление о нарушении патента.