

Если один из патентообладателей сам оспаривает общий патент

*Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.*

И.А.Крылов

■ **В.Ю.ДЖЕРМАКЯН** – канд. техн. наук (Москва, vjermakyan@gmail.com)

Статья посвящена порядку осуществления и распоряжения правом каждым из патентообладателей, имеющих общий патент.



Средней ситуацией столкнулся суд (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2018 г. по делу № СИП 540/2017), рас-

смотревший дело, в котором один из патентообладателей *А* подал заявление против выдачи патента РФ № 2397634 на изобретение, выданного ему совместно со вторым патентообладателем *Б* на изобретение «Жалюзийное решето» с приоритетом от 5 июня 2009 г., авторами которого являются те же патентообладатели.

Патентообладатель *А*, полагая, что изобретение по указанному патенту не соответствует условиям патентоспособ-

ности «новизна» и «изобретательский уровень», обратился в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против выдачи этого патента, представив источники информации, порочащие, по его мнению, патентоспособность изобретения.

В процессе рассмотрения заявления обоим лицам как патентообладателям оспариваемого патента в соответствии с п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, было предложено внести изменения в формулу патента для сохранения его правовой охраны. Однако патентообладатель *А* отказался от внесения указанных изменений, что послужило препятствием для сохранения правовой охраны оспариваемого патента, и решением Роспатента от 2 сентября 2017 г. возражение было удовлетворено, патент РФ № 2397634 на изобретение признан недействительным полностью. Однако



было установлено, что в случае внесения уточнений в формулу изобретения патент мог быть сохранен частично.

Патентообладатель *Б*, полагая, что решение Роспатента не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам, указав на ошибочность вывода патентного ведомства о несоответствии изобретения по патенту РФ № 2397634 условию патентоспособности «новизна».

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что Роспатент сделал правомерный вывод о том, что все признаки независимого п. 1 формулы оспариваемого патента совпадают с признаками технического решения, известного из патентного документа FR № 2823638, в том числе и его назначение.

В статье мы не будем рассматривать доводы спорящих сторон в защиту своих позиций по оценке патентоспособности изобретения, так как в данном деле нас интересует другая сторона вопроса – процедура рассмотрения возражения, поданного одним из патентообладателей против своего же патента.

В данной части президиум Суда по интеллектуальным правам отметил следующее. Правообладателями оспариваемого патента являются лицо *А* – податель возражения, и лицо *Б*, к которому оно подано, и отказ внести изменения в формулу патента был дан лицом *А*, то есть тем патентообладателем, который сам подал возражение.

В соответствии с п. 3 ст. 1348 ГК РФ 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 п. 3 ст. 1229 ГК

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

Исходя из п. 3 ст. 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между ними не предусмотрено иное.

Внесение изменений в формулу патента на изобретение является формой определения дальнейшей судьбы результата интеллектуальной деятельности и исключительного права на него и как таковое охватывается правилами п. 3 ст. 1229 и п. 3 ст. 1348 ГК РФ. Следовательно, оно осуществляется патентообладателями совместно, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Из материалов дела не следует, что между лицами *Б* и *А* заключено соглашение в порядке п. 3 ст. 1348 ГК РФ. Вместе с тем действия лица *А* по отказу от внесения изменений в формулу оспариваемого патента с целью сохранить его правовую охрану фактически приводят к лишению другого правообладателя – лица *Б* – исключительного права на изобретение. Таким образом, между патентообладателями возник спор о возможности внесения изменений в формулу патента.

В случае недостижения между правообладателями соглашения, предусмотренного п. 3 ст. 1229 ГК РФ, спор об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен в судебном порядке (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 445 ГК РФ). Такой спор может быть рассмотрен как в рамках само-



стоятельного судебного процесса, так и иного судебного спора, на котором рассматривается вопрос об определении дальнейшей судьбы патента.

В настоящем деле рассматривается законность решения Роспатента, вынесенного в отношении изобретения по патенту РФ № 2397634, по возражению, поданному одним из патентообладателей против другого. Спор между патентообладателями о возможности внесения изменений в формулу патента является одним из споров по определению дальнейшей судьбы патента. Он не подлежит рассмотрению Роспатентом на стадии рассмотрения возражения с учетом полномочий этого административного органа. Вместе с тем он может быть рассмотрен судом на стадии судебной проверки вынесенного Роспатентом решения.

Доводы в рамках данного спора в суде первой инстанции заявлялись, однако не получили надлежащей оценки. При этом на судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам ни Роспатент, ни правообла-

тели не отрицали, что путем изменения формулы патента могут быть устранены препятствия для признания изобретения соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В связи с допущенным судом первой инстанции нарушением норм материального и процессуального права решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании части 1 ст. 288 АПК РФ с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе суда.

Рассмотренный судебный спор указывает на целесообразность при решении получить общий патент изначально согласовать между патентообладателями порядок распоряжения правом. Случай, когда каждый из правообладателей самостоятельно принимает меры по защите своих прав на запатентованное изобретение при установлении необходимости изменения формулы изобретения на стадии оспаривания патента в Палате по патентным спорам, исключение составлять не должен.

