

По каким правилам рассматриваются споры об охраноспособности объектов промышленной собственности?

■ **В.А.МЕЩЕРЯКОВ** – главный советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры» (Москва, meshcheryakovv@gorodissky.ru)

В статье приведен анализ правоприменительной практики Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, свидетельствующий о том, что наряду с нормативно установленными правилами рассмотрения указанных споров в административном порядке названные органы применяют иные правила, созданные прецедентными решениями этих органов, многие из которых фактически изменяют нормативно установленные.



Нормативно установленные правила урегулированы Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвер-

жденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56). Этот нормативный правовой акт является рекордсменом-долгожителем.

Между тем с момента их принятия в данной области произошли массовые и

системные изменения:

вместо Патентного закона РФ и иных специальных законов в области интеллектуальной собственности действует ГК РФ, четвертая часть которого вобрала их в себя;

нет Палаты по патентным спорам как юридического лица, которое в соответствии с ранее действовавшим законодательством принимало решения по результатам рассмотрения указанных споров, а ее квазиправопреемник – структурное подразделение ФИПС, даже не является легальным участником процесса рассмотрения таких споров, состав которых определен ГК РФ.

В этих условиях и по аналогии с законами природы, которая не любит пу-



стоты, образовавшиеся в Правилах № 56 противоречия закону и пробелы нормативного регулирования заполнили прецеденты, созданные Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам. Наверно, исходя из все большего отставания Правил № 56 от изменяющегося законодательства, Роспатент и Суд по интеллектуальным правам и создали прецеденты не только в части образовавшихся противоречий и пробелов регулирования тех или иных вопросов, но и прецеденты, изменяющие положения Правил № 56, которые не противоречат действующему законодательству и подлежат применению в настоящее время.

Следует обратить внимание на то, что большинство положений Правил № 56, в отличие от положений иных ведомственных нормативных правовых актов, издаваемых во исполнение ранее действовавших специальных законов в области интеллектуальной собственности, а в настоящее время ГК РФ, можно рассматривать в качестве положений закона прямого действия. Это следует из того, что в настоящее время, согласно п. 3 ст. 1248 ГК РФ, регулирование большинства особенностей порядка рассмотрения данных споров фактически делегировано Правилам № 56: *«Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ... устанавливаются ... федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности...»*. Из этого следует, что положения Правил № 56 нельзя применять таким же образом, как и положения иных ведомственных нормативных правовых актов, нормы которых предназначены только для толкования положений закона. По этой причине по-

ложения указанных актов не могут не только отменять нормы закона, но и расширять или ограничивать их содержание. Положения Правил № 56, которые не предназначены для толкования положений закона, свободны от таких ограничений.

Подобных прецедентов создано немало, и каждый из них достоин отдельного аналитического осмысления и оценки. Мы же сконцентрируем внимание на тех, которые подчинены общей концепции: сместить баланс интересов между правообладателями (в том числе заявителями по заявкам), лицами, оспаривающими действительность предоставления исключительных прав, государством в лице его представителя (Роспатента) и обществом в целом, который установлен Правилами № 56, в сторону интересов Роспатента. Этот баланс определяется границами доказательств, которые вправе представить правообладатель для защиты своих прав и законных интересов при рассмотрении указанных споров, границами дополнительных доказательств, которые вправе представить лицо, оспаривающее действительность предоставления исключительных прав, а также границами правомочий Роспатента выходить за рамки мотивов (доказательств), представленных сторонами спора.

Границы доказательств, которые вправе представлять заявитель, по заявке которого отказано в выдаче охранного документа, Правилами № 56 прямо не прописаны. Это означает возможность представлять в возражении против решения об отказе в выдаче охранного документа, а также в дополнительных материалах любые доказательства как по технике, так и по праву, последние из которых ограничены положениями нормативно-правовой базы в части требований для предоставле-



ния правовой охраны объектам промышленной собственности. При этом заявителю предоставлено право изменять испрашиваемый в заявке объем правовой охраны (п. 4.9 Правил № 56 в части объектов патентного права и п. 4.10 в части средств индивидуализации) в качестве защитной меры, применение которой в определенных случаях может преодолеть мотивы отказа Роспатента в выдаче охранного документа и служить основанием для предоставления правовой охраны по заявке.

Границы доказательств, которые вправе представлять правообладатель в своем отзыве на возражение против выдачи охранного документа (третий абзац п. 3.1 Правил № 56), прямо не ограничены. Это дает правообладателю возможность приводить любые доказательства как по технике, так и по праву, последние из которых ограничены положениями нормативно-правовой базы в части требований для предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности. При этом правообладателю предоставлено право изменять объем правовой охраны, удостоверяемый оспоренным охранным документом (п. 4.9 Правил № 56 в части объектов патентного права и п. 4.10 в части средств индивидуализации), в качестве защитной меры, применение которой в определенных случаях может служить основанием для признания оспоренного охранного документа недействительным частично, а не полностью.

Границы доказательств, которые вправе представлять лицо, подавшее возражение против выдачи охранного документа, также прямо не оговорены Правилами № 56. Это позволяет представлять в возражении против выдачи охранного документа любые доказательства как по технике, так и по праву, последние из которых ограничены по-

ложениями нормативно-правовой базы в части требований для предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности. Однако границы представления дополнительных материалов к возражению ограничены третьим абзацем п. 2.5 Правил № 56: не допускается приводить доказательства о нарушении иных, чем указанные в возражении, условий охраноспособности, а также отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Роспатенту (в лице членов коллегии Палаты по патентным спорам) п. 4.8 Правил № 56 предоставлено право выходить за рамки доказательств, приводимых сторонами спора: *«В случае представления ... членом коллегии Палаты по патентным спорам ... указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти ... дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения».*

Вышеприведенные условия, предусмотренные Правилами № 56, определили баланс интересов названных участников данных споров. Этот баланс был определен следующими концептуальными представлениями разработчиков Правил № 56 о том, каким должен быть административный порядок рассмотрения споров об охраноспособности объектов патентного права и средств индивидуализации.

Первое. Рассматривать такие споры должны эксперты национального патентного ведомства (Роспатента), состоящие в штате структуры ведомства, обособленной от его структур, эксперты которых рассматривают заявки на выдачу охранных документов.

Второе. Экспертами данной обособленной структуры должны быть специалисты в соответствующих областях



техники, имеющие необходимый опыт проведения экспертизы объектов промышленной собственности и хорошо владеющие методологическими подходами к оценке их охраноспособности. Это необходимо для того, чтобы эксперты, рассматривающие такие споры, могли сами разобраться как в технике, так и праве в части оценки охраноспособности указанных объектов, а также были бы способны оценить законность и обоснованность решений экспертов, рассматривающих заявки.

Третье. Рассмотрение этих споров является вторым и последним этапом оценки Роспатентом охраноспособности соответствующего объекта промышленной собственности, после завершения которого его решение может быть оспорено в судебном порядке. Решения, принимаемые Роспатентом по результатам рассмотрения возражений и заявлений, оценивают законность и обоснованность решений экспертов ФИПС и поэтому являются последним звеном системы оценки и контроля качества экспертизы. Решения судов, в частности, Суда по интеллектуальным правам, в которых оценивается законность и обоснованность оспоренных решений Роспатента, можно рассматривать как внешнюю для патентного ведомства форму оценки качества экспертизы. При этом статистику случаев пересмотра решений экспертов ФИПС экспертами Палаты по патентным спорам можно рассматривать не только как показатель «брака» в решениях экспертов ФИПС, но и как показатель эффективности оценки и контроля качества экспертизы, осуществляемой внутри Роспатента.

Решения же судов свидетельствуют об уровне качества экспертизы Роспатента в целом. При этом важны не только и даже не столько количественные показатели случаев признания судами

оспоренных решений Роспатента действительными (незаконными), но и единичные случаи таких решений, в которых допущены ошибки в фундаментальных правовых (методологических) вопросах, относящихся к оценке охраноспособности объектов промышленной собственности. Такие, даже единичные случаи формируют в обществе озабоченность в части непредсказуемости решений, которые может принять Роспатент.

Четвертое. С учетом трех вышеобозначенных позиций рассмотрение этих споров Роспатентом должно быть максимально полным и учитывать не только обстоятельства, выдвигаемые сторонами спора, но и обстоятельства, необходимые в каждом конкретном случае для выработки правильной и обоснованной оценки охраноспособности спорного объекта. Если рассматривать эти споры только на основе состязательности сторон, будут созданы условия для их многократного возбуждения теми же лицами в отношении того же объекта промышленной собственности, в результате чего оспариваемый охраненный документ может быть признан недействительным. Такие случаи неизбежно порождают в обществе негативную оценку действий Роспатента, допустившего не только ошибки при выдаче охранного документа, но и необоснованно длительное рассмотрение спора о его действительности.

Этими особенностями и должен отличаться административный порядок рассмотрения данных споров от судебного. Основной задачей последнего общепринято считать оценку законности и обоснованности оспоренных ненормативных актов, принимаемых по результатам рассмотрения споров в административном порядке. Даже революционная правовая позиция, сформулированная п. 137 постановления



плenums Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», предусматривающая право лица, подавшего возражение или заявление, представлять в суд доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не предоставляет суду право выходить за рамки доказательств, приводимых сторонами спора, сохраняя принцип состязательности сторон.

Пятое. Сторонам спора должны быть предоставлены необходимые условия для представления исчерпывающе полных доказательств своих позиций, включая представление дополнительных доказательств, а заявителю и правообладателю – право изменять объем правовой охраны для преодоления отказа в выдаче охранного документа и признания оспоренного охранного документа недействительным только частично, а не полностью, соответственно.

Перечисленное выстраивает внутреннюю систему рассмотрения данных споров в Роспатенте. Она направлена на принятие законного и обоснованного решения об охраноспособности объекта промышленной собственности и, следовательно, выявление и исправление ошибок в оспоренных решениях Роспатента. Для этого эксперты Палаты по патентным спорам должны быть максимально независимыми в условиях подчинения тем же руководителям Роспатента, которым подчинены и эксперты ФИПС. Разумеется, спорные вопросы неизбежно возникают в процессе оценки охраноспособности объектов промышленной собственности, которые являются высокоинтеллектуальными и их качество определяется системными

и глубокими знаниями в соответствующих областях техники и права, а также опытом их применения. При этом допускаемые в решениях экспертов ФИПС ошибки в праве должны учитываться и служить основой обучения экспертов и выработки правильного и единообразного применения ими норм права, регулирующих оценку охраноспособности объектов, а не использоваться как неотвратимое наказание эксперта по факту допущенной им ошибки. Все это и определили Правила № 56.

Вместе с тем Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам созданы прецеденты, изменяющие содержание ряда положений Правил № 56 и, соответственно, указанный баланс интересов. Одним из таких прецедентов стало игнорирование Роспатентом упомянутого положения п. 4.8 Правил № 56 права патентного ведомства выходить за рамки доказательств, приводимых сторонами спора при рассмотрении возражений против выдачи охранного документа, в частности, патента. При рассмотрении возражений против решений об отказе в выдаче охранного документа это право осуществляется Роспатентом «безотказно» и до настоящего времени. Такое избирательное отношение к своему праву, предоставленному Правилами № 56, Роспатент объясняет тем, что осуществление этого права при рассмотрении возражений против выдачи охранного документа может вызвать у правообладателей, чьи права оспариваются, подозрения в том, что патентное ведомство, выдвигая новые обстоятельства в доказательство недействительности оспоренного права, не приведенные лицом, подавшим возражение, заинтересовано в признании оспоренного права недействительным. Однако такого же рода подозрения могут возникнуть у заявителя, подавшего возражение против решения



об отказе ему в выдаче охранного документа, в случае, когда Роспатент выдвигает дополнительные основания для отказа в его выдаче. Как правило, эти случаи воспринимаются заявителями как действия Роспатента по защите чести мундира, не допускающие возможности выдать охранный документ по заявке, по которой он уже отказал в его выдаче.

Можно найти решения Роспатента об отказе в признании оспоренного патента на изобретение недействительным в ситуации, когда известность ряда отличительных (от прототипа) признаков изобретения подтверждена источниками информации, приведенными в возражении против его выдачи. Однако известность одного или нескольких из отличительных признаков, характеризующих широко известные из предшествующего уровня средства, не подтверждена соответствующими источниками информации, и поэтому не подтверждено мнение лица, подавшего возражение против выдачи патента, о несоответствии оспоренного изобретения условию патентоспособности «*изобретательский уровень*». В этих и аналогичных случаях незаконность выдачи оспоренного патента очевидна для специалистов, но его действительность сохранена.

Разумеется, любое незаконное решение (как о выдаче охранного документа, так и об отказе в его выдаче) не должно оставаться действительным в результате рассмотрения указанных споров. И с этой, государственной точки зрения, неуместны рассуждения о подозрениях сторон спора в предвзятости Роспатента и их учет для нарушения нормативно установленного порядка рассмотрения споров. Можно отметить, что незаконное решение о выдаче охранного документа, удостоверяющего исключительное право, предоста-

вленное незаконно, создает условия, препятствующие добросовестной конкуренции, что негативно влияет на развитие экономики страны и ущемляет законные интересы общества в целом.

Другим прецедентом Роспатента стало ограничение положений п. 4.9 Правил № 56 в части возможности изменения формулы изобретения и полезной модели по спорному патенту только так, чтобы эти изменения не нуждались в проведении дополнительного информационного поиска. Положениями п. 4.9 Правил № 56 определено, что изменение формулы изобретения или полезной модели можно осуществлять по тем же правилам, которыми установлены условия изменения этих формул на этапе рассмотрения заявок на изобретение и полезную модель. Эти правила не предусматривают исключение случаев, когда изменение формулы приводит к необходимости проведения дополнительного информационного поиска. То есть смысл этого прецедента – сократить трудозатраты экспертов Роспатента и сроки рассмотрения споров за счет сокращения прав правообладателей – ничего общего с интересами государства и общества не имеет.

Однако ограничение изменения указанных формул только в сторону уменьшения объема правовой охраны за счет дополнения независимого пункта формулы признаками его зависимых пунктов представляется разумным (основное предназначение зависимых пунктов и заключается в том, чтобы «пополнять» независимый пункт, если в рамках его совокупности признаков изобретение или полезная модель не соответствует условиям патентоспособности), но при соответствующих исключениях. Но это ограничение необходимо установить на основе внесения изменений в Правила № 56, а не волевым порядком на основе прецедента. К исключениям из



этого подхода следует отнести ситуации, когда:

независимый пункт формулы содержит признак, не раскрытый в первоначальных материалах заявки, и его необходимо исключить, что приведет не к сужению, а расширению объема правовой охраны;

независимый пункт не содержит раскрытый только в описании признак, без которого изобретение или полезная модель не обеспечивает технический результат, указанный в описании (современные ведомственные нормативные правовые акты, вопреки отечественной и мировой практике, возвели технический результат в самостоятельное условие патентоспособности и так, чтобы было невозможно изменить недостижимый результат на обеспечение реализации назначения, а решаемую задачу – на расширение средств того же назначения).

Этот прецедент в дальнейшем воспринял и определенным образом уточнил президиум Суда по интеллектуальным правам: изменять формулу изобретения или полезной модели можно только в сторону сужения объема правовой охраны и только на основе дополнения независимого пункта признаками зависимых пунктов. Очевидно, понимая, что оба эти ограничения противоречат положениям п. 4.9 Правил № 56, Суд по интеллектуальным правам пошел в обход этих положений. **Первое из условий** Суд по интеллектуальным правам обосновал своим толкованием термина «*признание патента недействительным частично*», приведенного в ст. 1398 ГК РФ, полагая, что этот термин означает изменение объема правовой охраны от целого к его части, что возможно только на основе использования признаков зависимых пунктов. Однако это предположение разрушается со-

держанием указанной статьи, в соответствии с которой патент на изобретение или полезную модель может быть признан недействительным частично не только без изменения объема правовой охраны (изменение патентообладателя или автора), но и с расширением этого объема (упомянутое исключение признака, не раскрытого в первоначальных материалах заявки).

Второе условие (недопустимость использования признаков, раскрытых только в описании изобретения или полезной модели) Суд по интеллектуальным правам обосновал тем, что этом случае патент будет выдан на новый объект (техническое решение), патентоспособность которого не проверялась на этапе рассмотрения заявки, что может ущемить законные интересы третьих лиц. Можно согласиться с тем, что в этом случае, как и в случаях, когда в независимый пункт включаются признаки зависимых пунктов, может быть выдан патент на новый объект, патентоспособность которого не проверялась на этапе рассмотрения заявки, но эти аргументы, как основанные не на несоответствии положений Правил № 56 закону, а на целесообразности предлагаемого регулирования данного вопроса, не могут служить основанием для нарушения положения п. 4.9 Правил № 56.

Созданный Роспатентом еще один прецедент по толкованию положений п. 4.9 Правил № 56 о возможности произвольного осуществления своего права предлагать патентообладателю внести изменения в формулу изобретения или полезной модели был пресечен Верховным судом Российской Федерации. Суд определил, что это право Роспатента не может осуществляться им произвольно и является обязанностью Роспатента, если изменения могут привести к признанию патента недействительным только частично, а не полностью.



Еще один прецедент, поддержанный Роспатентом, создал Суд по интеллектуальным правам в части ограничения возможности патентообладателя изменять технический результат, указанный в описании изобретения или полезной модели в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента. Этим прецедентом определено, что указанный технический результат изменять нельзя, но можно приводить дополнительные доказательства его обеспечения изобретением или полезной моделью.

Запрет на возможность изменения технического результата при рассмотрении данных споров не предусмотрен Правилами № 56. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ограничения в этой части могут быть приняты только на основании изменений, внесенных в Правила № 56. Кроме того, Правила № 56 были изданы в период, когда всегда и традиционно в СССР, а затем и в Российской Федерации технический результат можно было изменять любым образом как на этапе рассмотрения заявок, так и на этапе рассмотрения споров о патентоспособности, но с соблюдением обязательного условия: новый результат должен быть объективно связан с признаками независимого пункта формулы причинно-следственной связью, а не быть надуманным. И лишь четвертый абзац п. 2 ст. 1378 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) эту традицию нарушил, включив в него ограничения по изменению технического результата на этапе рассмотрения заявки на изобретение или полезную модель: технический результат может быть изменен, если новый результат связан со старым.

Можно было бы хотя бы логически оправдать учет этого изменения технического результата применительно к

спорам о патентоспособности (на основе принципа аналогии права). Однако ограничение вообще не изменять технический результат в процессе рассмотрения споров о патентоспособности не поддается даже такому логическому оправданию. При этом необходимо учитывать, что технический результат изобретателя не изобретает, поскольку этот результат является объективным следствием признаков независимого пункта формулы изобретения или полезной модели. Возможность изменения признаков независимого пункта формулы (а вот признаки и есть предмет творчества изобретателя) ограничена вторым и третьим абзацами п. 2 ст. 1378 ГК РФ только в случаях, когда в формулу включается признак, не раскрытый в первоначальных материалах заявки, и это изменение приводит к нарушению требования единства изобретения или полезной модели. Принятый Судом по интеллектуальным правам прецедент о невозможности изменения технического результата в процессе рассмотрения споров о патентоспособности фактически означает еще одно ограничение в изменении признаков формулы изобретения или полезной модели наряду с отмеченными выше. Такой феномен не известен мировой практике.

Вышеприведенное изменение в п. 2 ст. 1378 ГК РФ было внесено по предложению Роспатента и направлено только на достижение одной цели: снизить трудозатраты экспертов ФИПС и Палаты по патентным спорам в ущерб правам и законным интересам не только заявителей и патентообладателей, но и государства и общества в целом, которые не заинтересованы в потере возможности предоставления исключительного права на изобретения и полезные модели по надуманным причинам. Дело в том, что мировая практика в области патентного права, как и отечественная



(предшествующая введению указанной новеллы), предусматривали и предусматривают проверку обоснованности достижения изобретением технического результата, указанного в описании изобретения. И делается это только для того, чтобы не допустить некорректного толкования технического результата, которое не адекватно признакам независимого пункта формулы изобретения.

По этим причинам изменение технического результата, указанного в описании изобретения, заявитель может осуществить любым образом, но только при соблюдении условий: он должен быть не надуманным и связан с указанными признаками формулы изобретения причинно-следственной связью, а не только с указанным в описании результатом, как это предусмотрено упомянутой новеллой ГК РФ. При этом измененный (новый) результат может заключаться всего лишь в обеспечении реализации изобретением своего назначения, а решаемая задача – в расширении арсенала средств определенного назначения, независимо от того, указано ли это в описании изобретения. И только в случае, если не достигается и этот результат (обеспечение реализации назначения), изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности *«промышленная применимость»*, или оно раскрыто в описании с нарушением требования достаточности раскрытия для осуществления специалистом.

У нас же теперь результат можно изменять, если новый связан со старым, а результат в виде реализации изобретением своего назначения, приводить только в случае, если он указан в описании. Если же обычный технический результат не достигается, патент на такое изобретение не выдается. При этом отказ в выдаче патента по причине

недостижения технического результата может быть мотивирован несоблюдением одного из двух самостоятельных требований: изобретение не является решением или не раскрыто с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. Такой феномен также не известен мировой практике.

Роспатент, очевидно, осознав, что предусмотренная этой новеллой возможность изменять технический результат является слишком радикальной, в ведомственных актах, регулирующих требования к заявкам на изобретение и полезную модель и их рассмотрение, истолковал понятие связи нового результата со старым, включив в него не только причинно-следственную связь, но и иные связи, о которых образно говорят: *«В этом мире все взаимосвязано»*. Однако эта попытка хотя бы как-то компенсировать радикальность указанной новеллы в ГК РФ напоминает известное народное изречение о борьбе с проблемами, созданными самими же борцами. Принципиально правильным и соответствующим мировой практике служит исключение этой новеллы из ГК РФ и замена ее в подзаконном акте положениями, регулирующими порядок изменения технического результата по аналогии с порядком, установленным, например, в Европейском патентном ведомстве¹.

Параллельно этому процессу создания указанных прецедентов происходил процесс разработки Роспатентом новых правил, регулирующих порядок рассмотрения данных споров. На протяжении нескольких лет Роспатент периодически рассматривал проекты этих правил на различных площадках, и их версии пу-

¹ Мещеряков В.А. Технический результат как суперуниверсальный критерий патентоспособности изобретения и полезной модели//Патентный поверенный. 2019. № 2. С. 31.



бликовались на интернет-сайте правительственных органов. Наша фирма не только отслеживала этот процесс, но и активно участвовала в обсуждении проектов правил. Острую дискуссию вызывали положения проекта, направленные на снижение трудозатрат экспертов Роспатента за счет сокращения прав сторон спора, смещающие сложившийся традиционный баланс интересов участников этих правоотношений.

В большей степени это относилось к правам лица, подавшего возражение против выдачи охранного документа, представлять дополнительные доказательства. Один из вариантов проекта правил имел редакцию данного положения, из которой следовало, что указанное лицо вообще не вправе представлять дополнительные материалы. Была версия, которая предусматривала право оспорить патент только по одному из предусмотренных законом оснований (требований к выдаче патента).

Представители Роспатента высказывали мнение о необходимости ограничить возможности лиц, подающих возражения против выдачи охранного документа, в частности, патента, в части приведения в возражении альтернативных источников информации, подтверждающих известность одного и того же признака, мотивированное неуверенностью этого лица в убедительности этих ссылок. Это правда, такая неуверенность есть. Но она, как правило, основана на неуверенности в том, каким образом эти источники будут использованы Роспатентом в условиях неединообразного применения им положений нормативно-правовой базы, регулирующей оценку охраноспособности объектов промышленной собственности. Это подтверждается многочисленными случаями, когда на доводы заявителя о различном подходе к оди-

наковым с правовой точки зрения ситуациям Роспатент применяет одни и те же положения нормативно-правовой базы и оценивает одни и те же обстоятельства по-разному, мотивируя это тем, что делопроизводство осуществляется по каждой заявке самостоятельно.

На необходимость обеспечения правильного и единообразного применения Роспатентом положений нормативно-правовой базы, а также оценки одних и тех же обстоятельств обратил внимание президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 1 ноября 2019 г. по делу № СИП-580/2017, в котором отмечено: *«Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции правомерно обращено внимание на то, что оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением принципа правовой определенности. В случае если Роспатент приходит к иным выводам, нежели тем, которые содержатся в решении по ранее рассмотренному делу, он обязан указать соответствующие мотивы»*... *«Исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех государственных органов, уполномоченных определять правовой режим имущества и имущественных прав участников гражданского оборота, аналогичный подход должен применяться и к Роспатенту»*... *«Принцип правовой определенности не препятствует возможности иным образом оценить обстоятельства, ранее уже оцененные в рамках другого дела, но лишь при условии указания надлежащих мотивов иной оценки тех же обстоятельств»*.

В варианте проекта правил, который опубликован в 2019 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (далее – Правила–2019)², не только учтены все основные замечания



и предложения, данные нашей фирмой, но и даже расширены. Так, п. 38 проекта Правил–2019 регулирует права лиц, подавших возражение или заявление, представлять дополнительные доказательства:

«38. В рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение или заявление, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы».

К указанным лицам отнесены как заявители, по заявкам которых Роспатентом приняты оспариваемые решения, так и лица, оспаривающие действительность охраняемых документов. В отношении заявителей ничего не изменилось. У них и в настоящее время такие же фактически не ограниченные права.

Кардинально изменились права лиц, оспаривающих действительность охраняемых документов. Им предоставляется также право приводить фактически любые дополнительные доказательства (основания, аргументы, источники информации). Это соответствует указанным выше концептуальным представлениям об административном порядке рассмотрения данных споров. Поскольку указанное расширение возможности представлять дополнительные доказательства может увеличить трудозатраты экспертов Роспатента, целесообразно компенсировать его соответствующим повышением размеров патентных пошлин.

П. 39 проекта Правил–2019 регулирует право заявителя, по заявке которого Роспатентом принято оспариваемое заявителем решение, изменять форму-

лу изобретения в процессе рассмотрения его возражения:

«39. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1–3.1.7 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Ссылка на ст. 1378 ГК РФ означает, что границы права на изменение определены требованиями этой статьи, а именно, изменения не должны:

включать признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки; приводить к нарушению требования единства изобретения, полезной модели;

включать признаки, которые причинно обуславливают технический результат, не связанный с указанным в описании.

Все было бы замечательно и соответствовало мировым стандартам, если бы из п. 2 ст. 1378 ГК РФ исключили четвертый абзац об изменении технического результата.

П. 40 проекта Правил–2019 регулирует право патентообладателя изменять объем правовой охраны формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента:

«40. В рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии, что это не по-

² Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения//<https://regulation.gov.ru/>



влечет расширения объема правовой охраны».

Здесь также было бы все хорошо и соответствовало бы мировым стандартам, если бы:

исключили четвертый абзац п. 2 ст. 1378 ГК РФ;

предусмотрели возможность расширения объема правовой охраны только в случае, если изменение независимого пункта формулы изобретения или полезной модели заключается в исключении из него признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки;

дополнили требованием о включении в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели только признаков зависимых пунктов, за исключением случаев, когда указанный в описании технический результат может быть обеспечен изобретением или полезной моделью при условии включения в независимый пункт признаков, раскрытых только в описании изобретения или полезной модели.

Указанная триада ограничений изменять формулу сохраняет упомянутый баланс интересов. Предусмотренная проектом Правил–2019 возможность неограниченного включения в независимый пункт любых признаков из описания изобретения или полезной модели (при условии соблюдения требования о недопустимости расширения объема правовой охраны) может привести к случаям, когда на этапе рассмотрения Роспатентом споров о действительности патентов патентообладатель вправе ходатайствовать об оценке патентоспособности все новых и новых изобретений и полезных моделей, раскрытых в описании, что, возможно, имеет смысл только на этапе рассмотрения заявки. Использование признаков зависимых пунктов ограничивает возможность изменения формулы только ими. Собст-

венно, для этих целей и существуют зависимые пункты. Ограничение использования только этих признаков (с учетом указанного выше исключения) будет способствовать развитию правовой культуры составления зависимых пунктов, основанной на включении в них не любых признаков, раскрывающих конкретный материальный объект, что следует раскрывать в примерах осуществления изобретения или полезной модели, а только тех, которые способны составить в совокупности с признаками независимого пункта патентоспособное изобретение или патентоспособную полезную модель в ситуации, когда совокупность признаков независимого пункта характеризует изобретение или полезную модель, которые не соответствуют требованиям для выдачи патента.

Вместе с тем к положениям п. 39 и 40 проекта Правил–2019 в совокупности с положениями его п. 31 есть общее замечание. П. 31 проекта установлено, что в случае подачи ходатайства об изменении объема правовой охраны, предусмотренного п. 39 и 40, дата заседания коллегии переносится на срок, не превышающий два месяца:

«31. Дата заседания коллегии также может быть перенесена не более чем на 2 месяца в случае представления ходатайств, предусмотренных пунктами 39 и 40 настоящих Правил».

Проект не объясняет причины такого переноса срока. Можно предположить, что в течение этого срока члены коллегии должны оценить патентоспособность измененного изобретения или измененной полезной модели, о чем ходатайствует заявитель или патентообладатель. Представляется правильным, что патентоспособность измененных изобретения или полезной модели должна быть оценена членами коллегии, и для этого им необходим опреде-



ленный срок. Выдача нового патента с измененной формулой без такой оценки, как показала практика выдачи патента на полезную модель без проверки ее новизны, не оправданна.

В соответствии с пятым абзацем п. 5.1 Правил № 56 проверка новизны измененного изобретения осуществляется на основе дополнительного информационного поиска, который на практике проводится экспертами ФИПС. Для этого заявка направляется в соответствующий отраслевой отдел ФИПС. Заключение, представляемое экспертами ФИПС по результатам проведения ими дополнительного информационного поиска, вместе с заявкой возвращается в Палату по патентным спорам и рассматривается членами коллегии. Такая процедура является неоправданно долгой, порождающей в некоторых случаях ненужные споры между экспертом ФИПС, представившим членам коллегии свое заключение по результатам дополнительного информационного поиска, и членами коллегии. Члены коллегии могут и сами оперативно провести такой дополнительный поиск всеми доступными им способами, включая использование современных информационных ресурсов, которые позволяют осуществить такой поиск системно и оперативно. При необходимости они могут обратиться за консультациями по отдельным вопросам техники к своим коллегам – экспертам ФИПС, которые в большей мере, чем члены коллегии, в них специализируются, рассматривая заявки по более узкому спектру тематик, чем члены коллегии.

По указанным причинам целесообразно дополнить проект Правил–2019 положением о том, что перенос даты заседания коллегии, предусмотренный п. 31, осуществляется для проверки патентоспособности изобретения или полезной модели в случае подачи ходатайства об изменении объема правовой охраны, предусмотренного п. 39 и 40 проекта.

П. 44 и 45 проекта Правил–2019 регулируется порядок учета дополнительных доводов, представляемых участниками спора (правообладателями и лицами, подавшими возражения), а также членами коллегии:

«44. В случае представления лицом, участвующим в рассмотрении спора, дополнительных доводов по возражениям и заявлениям информация о них отражается в протоколе заседания коллегии. Дополнительные доводы учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения возражения или заявления.

Информация об указанных дополнительных доводах в течение 5 рабочих дней со дня их представления направляется другой стороне (при наличии). При этом ей предоставляется возможность представить свое мнение».

«45. Выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, а также основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение».

Положения этих пунктов адекватным образом определяют процедуру коллегиального рассмотрения и обсуждения



всех новых обстоятельств, представляемых как сторонами спора, так и членами коллегии, предоставляя тем самым возможность каждой стороне спора привести доводы в защиту своих прав и законных интересов в связи с этими обстоятельствами.

Список литературы

1. Мещеряков В.А. *Технический результат как суперуниверсальный критерий патентоспособности изобретения и полезной модели*//Патентный поверенный. 2019. № 2.

