



Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет

III Международная
научно-практическая конференция

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА:

ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

9–13 ноября 2021 г.

III International Scientific
and Practical Conference

INTELLECTUAL RIGHTS: CHALLENGES

OF THE 21ST CENTURY

November 9–13, 2021

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

COLLECTION OF ARTICLES

Партнеры конференции



ГАЗПРОМБАНК



«А.З.Лесное и партнеры»
Патентно-правовая фирма



Butenko
& Partners



Auswärtiges Amt

Томский государственный университет
Юридический институт

Интеллектуальные права: вызовы 21 века

Сборник докладов
III Международной научно-практической конференции
(9–13 ноября 2021 г.)

*Под редакцией
д.ю.н., профессора Э. П. Гаврилова,
к.ю.н., патентного поверенного РФ С. В. Бутенко*

Томск
2021

УДК 347.77/78

ББК 67.404.3

И73

Интеллектуальные права: вызовы 21-го века : сборник докладов III Международной конференции (9–13 ноября 2021 г.) / под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко. – Томск, 2021. – с.

ISBN 978-5-6045599-1-8

В сборник включены статьи и тезисы докладов участников III Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные права: вызовы 21-го века», организованной в Томском государственном университете 9–13 ноября 2021 г.

Рассмотрены вопросы правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации как в России, так и в иностранных юрисдикциях.

Для патентных поверенных, специалистов в области интеллектуальной собственности, научных сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистрантов и студентов.

Научное издание подготовлено при поддержке Акционерного общества «Газпромбанк», Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры», Общества с ограниченной ответственностью «Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры», Общества с ограниченной ответственностью «Патентика», Общества с ограниченной ответственностью «ЗНАКИ.РУ», Общества с ограниченной ответственностью «Семенов и Певзнер», Филиала компании с неограниченной ответственностью «Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс)».

УДК 347.77/78

ББК 67.404.3

ISBN 978-5-6045599-1-8

© Авторы статей, 2021

© Томский государственный университет,
2021

УДК 347.123

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ СПОРОВ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Мещеряков Владимир Александрович

советник, «Городисский и Партнеры»

meshcheryakovv@gorodissky.com

Аннотация. Доклад посвящен процедурным новеллам Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке. Автор анализирует эволюцию процедуры разрешения споров о действительности изобретений и полезных моделей и предлагает пути усовершенствования Правил, в том числе, в части регламентации специфических случаев ограничения изменения формулы изобретения в процессе рассмотрения административного спора.

Ключевые слова: административная процедура, палата по патентным спорам, формула изобретения, независимый пункт формулы, описание изобретения, полезная модель.

Традиционно у нас в стране и в зарубежных странах с развитой правовой системой существует административный порядок рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности, в частности споров о патентоспособности объектов патентного права. Как правило, эти функции осуществляет само национальное патентное ведомство, которое проводит экспертизу заявок на эти объекты. Его решения об отказе в выдаче патента оспариваются заявителями этих заявок, а действительность патентов, выданных ведомством, оспариваются третьими лицами путем подачи соответствующих возражений в ведомство. Решения ведомства, принятые по результатам рассмотрения указанных возражений, обжалуются в судебном порядке. Таким образом, административный порядок

рассмотрения патентных споров представляет собой «процессуальное звено» между процессом экспертизы заявок, осуществляемых патентным ведомством, и судебным процессом рассмотрения жалоб на решения ведомства, принятые по результатам рассмотрения упомянутых возражений.

Еще в период подготовки и принятия Патентного закона РФ (1992 год) рассматривался вопрос целесообразности сохранения административного рассмотрения указанных споров (возражений), поскольку в отличие от периода СССР, когда решения патентного ведомства СССР (Госкомизобретений) не подлежали обжалованию в судебном порядке, российская правовая система предусматривала возможность обжалования в суде любых решений, принятых в административном порядке. Этот вопрос возник, в основном, по той причине, что существовавший в период СССР административный порядок рассмотрения указанных споров (возражений) был весьма сходным с судебным и даже в обиходе назывался «квазисудебным», поскольку он осуществлялся Контрольным советом научно-технической экспертизы в коллегиальной форме на основе устного разбирательства и в условиях состязательности сторон спора. Такая система в СССР была принята именно по той причине, что решения Госкомизобретений не подлежали обжалованию в судебном порядке. Поэтому сторонники исключения административного порядка рассмотрения указанных споров исходили из того, что этот порядок становится избыточным в условиях, когда решения патентного ведомства могут быть обжалованы в суде. Приводились ссылки на практику некоторых стран (страны, национальные патентные ведомства которых традиционно были слабо развитыми и, как правило, выдавали патенты на изобретения в явочном порядке, без оценки патентоспособности изобретений), в которых решения национального патентного ведомства об отказе в выдаче патента или о его выдаче сразу же оспаривались в суде, а не в ведомстве. Суды же в этих странах, наоборот, традиционно были

весьма глубоко адаптированы к рассмотрению таких, утяжеленных научно-техническими знаниями, споров. Таким образом вся тяжесть рассмотрения этих специфических споров перекладывалась с национального патентного ведомства на судебную систему. Уникальный же и прогрессивный опыт распределения «этой тяжести» между административной и судебной системами появился в ряде стран мира, в которых национальные патентные ведомства были высокоразвитыми и вместе с тем в этих странах были созданы специализированные суды для рассмотрения указанных патентных споров. Наиболее сбалансированной и эффективной показала себя система, построенная в ФРГ, когда в середине прошлого столетия был создан Патентный суд ФРГ.

Традиционно национальное патентное ведомство у нас в стране (особенно в период СССР) признавалось одним из наиболее развитых в мире. А вот судебная система, существовавшая в СССР и на первых этапах развития правовой системы РФ, была практически не приспособленной для рассмотрения таких специфических споров. После создания в РФ специализированного Суда по интеллектуальным правам это неприемлемое состояние стало качественно изменяться в сторону развития в РФ сбалансированной системы: административный и судебный порядок рассмотрения патентных споров.

При этом в основе этой сбалансированности лежит принцип: национальное патентное ведомство (Роспатент), являясь единственным федеральным органом исполнительной власти, который управомочен выдавать патент или отказывать в его выдаче, рассматривая возражения против его решений о выдаче (действительности выданного патента) или отказе в его выдаче, обязано учитывать все известные ему фактические обстоятельства, свидетельствующие о незаконности принятых им решений, чтобы не допустить сохранения действия незаконного решения как об отказе в выдаче патента, так и действия незаконно выданного патента, и исправить ранее допущенные им ошибки при вынесении этих решений. Этому принципу подчинены

соответствующие нормативно установленные процессуальные положения, обязывающие Роспатент (в лице палаты по патентным спорам) учитывать такие известные ему обстоятельства при принятии решений по результатам рассмотрения возражений. Такими полномочиями Суд по интеллектуальным правам, как и иные суды и государственные органы исполнительной власти, не наделены. в этом и заключаются принципиальные различия задач и функций административного порядка рассмотрения патентных споров и судебного.

Разумеется, допускаемые Роспатентом указанные ошибки могут быть исправлены, а незаконные решения отменены Роспатентом, если рассматривать возражения на основе принципиальных особенностей судебного процесса, который не допускает выход за рамки мотивов и требований возражения. Но эти исправление и отмена могут растянуться по времени в виде многократной и последовательной подачи новых возражений, если предшествующее возражение признано недостаточно аргументированным, и при этом Роспатенту будут известны недостающие или иные обстоятельства, свидетельствующие о допущенных ошибках и незаконности оспоренного решения. И такое в практике Роспатента встречалось систематически до принятия действующих в настоящее время Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке (утверждены приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30.04.2020 № 644/261) – далее «Правила ППС 2020». Типичный пример той практики: возражение против выдачи патента на изобретение, мотивированное несоответствием изобретения по спорному патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», не удовлетворено Роспатентом, поскольку в возражении отсутствует источник информации, подтверждающий известность отличительного признака, но этот признак является широко известным специалистам в данной области техники, в том числе членам коллегии Палаты по патентным

спорам. Подается новое возражение, в которое включается этот недостающий источник и, при условии, что этот недостающий источник является достаточным для признания патента недействительным, патент аннулируется. Но при этом ущемляются права третьих лиц тем, что препятствующий их хозяйственной деятельности незаконно выданный патент признается административным органом недействительным необоснованно долго и только по формальным причинам, создающим по существу условия для «законной волокиты» в административном процессе.

Несмотря на эти обстоятельства, свидетельствующие об объективной необходимости указанных особенностей административного порядка рассмотрения патентных споров, в последнее время стали активно проявляться тенденции к исключению этих особенностей, сближению и даже к воспроизведению судебного порядка рассмотрения патентных споров в административном порядке рассмотрения возражений. Эти тенденции проявляются не только в публичных высказываниях некоторых специалистов о своем видении задач и функций административного процесса рассмотрения патентных споров, но и в некоторых судебных актах, в которых отражены доктринальные позиции о недопустимости выхода Роспатентом за пределы мотивов и требований возражения в процессе рассмотрения им этих возражений.

Однако этим тенденциям противостоит тенденция развития отечественной нормативно-правовой базы в части регулирования административного порядка рассмотрения патентных споров, контрастно и конкретно отраженная в Правилах ППС 2020.

Соответствующие положения этих Правил являются одним из наиболее значимых, а на мой взгляд, самым значимым их достоинством, поскольку именно эти особенности административного порядка являются наиболее критичными в отношении самой главной задачи любого национального патентного ведомства (по меньшей мере, в странах с развитой правовой системой): от имени государства

обеспечить законное предоставление исключительного права на объекты промышленной собственности.

Так, положениями пункта 44 предоставлено право любому участнику рассмотрения спора, включая представителя экспертизы, представлять дополнительные доводы по возражению и заявлению, в том числе о наличии иных оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.

Положениями пункта 45 установлено: выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Лицу, подавшему возражение как против решения по его заявке об отказе в выдаче охранного документа, так и против выдачи охранного документа третьим лицам, пунктом 37 предоставлено право представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы, не ограничивая его только возможностью приводить источники информации в виде справочной или энциклопедической литературы при оспаривании патента.

Пунктами 39 и 40 закреплено право заявителя и патентообладателя изменять формулу изобретения «с соблюдением требований статьи 1378 ГК РФ», (т.е. с прямой ссылкой на конкретную статью закона, а не на обезличенные правила, как это было предусмотрено предшествующей редакцией Правил ППС 2003). Такое нормативное закрепление указанного права еще более контрастно подчеркивает незаконность применяемых в судебных актах правовых позиций: недопустимо использовать признаки, раскрытые только в описании изобретения или полезной модели, для включения их в независимый пункт

формулы; недопустимо изменять «технический результат», если он вообще не был указан (или раскрыт) в первоначальных материалах заявки, вне зависимости от того, связан он, или нет, с указанным в этих материалах.

При этом пунктами 40, 44 и 45 установлена обязанность коллегии знакомить всех сторон спора со всеми дополнительными обстоятельствами и предоставить им возможность высказать свою позицию по ним, что расширяет условия для осуществления принципа состязательности сторон спора.

Вместе с тем Правила ППС 2020 нуждаются в дальнейшем совершенствовании и именно в данной, наиболее критичной части.

Предусмотренное Правилами ППС 2020 изменение формулы изобретения по ходатайству заявителя и патентообладателя, а не по предложению палаты по патентным спорам, как это было предусмотрено Правилами ППС 2003, нуждается в урегулировании порядка представления таких ходатайств, поскольку необходимость их представления возникает только в том случае, если коллегия Палаты приходит к выводу о том, что оспоренное решение об отказе в выдаче патента не подлежит пересмотру или оспоренный патент должен быть признан недействительным полностью. О таком выводе заявитель и патентообладатель узнают только после оглашения коллегией своего вывода и этот момент процесса рассмотрения возражения коллегией считается его завершением, после чего стороны спора не вправе представлять такие ходатайства.

На практике выход из этой неурегулированной ситуации применяется такой: перед удалением коллегии в совещательную комнату заявитель и патентообладатель ходатайствуют о том, что, в случае если коллегия придет к выводу об отсутствии оснований для пересмотра решения об отказе в выдаче патента или о признании патента недействительным полностью, они просят рассмотреть ходатайство о внесении соответствующих изменений в формулу изобретения.

Такой выход из данной ситуации не только не вполне цивилизованный, но и создает неопределенные условия для того, какие следует внести изменения в формулу изобретения, чтобы преодолеть указанные выводы коллегии.

Представляется необходимым внести соответствующие дополнения в Правила ППС 2020, предусматривающие обязанность коллегии после оглашения своих выводов по результатам совещания сообщать об основаниях, положенных в основу этих выводов, и предоставлять право заявителю и патентообладателю внести соответствующие изменения в формулу. в случае отказа этих лиц от внесения указанных изменений решение об отказе в выдаче патента не пересматривается, а патент признается недействительным полностью. в случае же представления этих ходатайств рассмотрение возражения продолжается в порядке, установленном для рассмотрения таких ходатайств. При этом патентообладатель не лишается права оспорить в установленном порядке решение Роспатента о признании патента недействительным частично в части невозможности сохранения действия патента в полном объеме.

Предусмотренное пунктом 40 ограничение изменения формулы изобретения только в сторону сужения объема правовой охраны нуждается в исключениях применительно к следующим особым случаям.

Первый. Одним из оснований для оспаривания действительности патента на изобретение и полезную модель является наличие в формуле изобретения признаков, не раскрытых в первоначальном описании изобретения или полезной модели. Традиционно в РФ и еще с периода СССР в случае установления того, что формула изобретения по оспоренному патенту или авторскому свидетельству содержит признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки, эти признаки исключались из формулы, а патент и авторское свидетельство признавались недействительными частично. Однако исключение таких признаков приводит к расширению объема правовой охраны и

вступает в противоречие с указанным ограничением по изменению формулы. Складывающаяся практика применения этой новеллы предусматривает признание патента недействительным полностью, что, как представляется, с очевидностью является неприемлемым.

Включение указанных признаков в формулу, разумеется, является ошибкой заявителя, но также и ошибкой эксперта Роспатента (ФИПС), не заметившего это нарушение. При этом выявить такие ошибки, как правило, не сложно: надо сравнить формулу с первоначальным описанием. По этим причинам является несправедливым возлагать всю ответственность за эту ошибку только на заявителя и лишать его права получить патент, если исключить эти признаки из формулы.

Второй. Системно встречаются случаи признания Роспатентом формулы оспоренного патента на полезную модель, составленную с нарушением требования единства полезной модели: ее независимый пункт содержит группы неавтообусловленных признаков, каждая из которых направлена на обеспечение «своего» результата, а в совокупности эти группы признаков обеспечивает простую сумму этих результатов. Если одну из указанных групп признаков Роспатент признает непатентоспособной, то по общему правилу он может признать патент недействительным частично, если патентообладатель исключит указанную непатентоспособную группу. Однако это изменение формулы будет нарушать требование о сужении объема правовой охраны. При этом патентообладатель получит патент с более полным объемом правовой охраны, «освобожденной от непатентоспособной полезной модели».

Практика Роспатента складывается следующим образом: аннулировать такой патент можно только в случае, если будет установлено, что все группы признаков характеризуют не новые полезные модели. Образно выражаясь, патентообладатель «накажет сам себя» тем, что будет сохранен его патент с необоснованно узким объемом

правовой охраны. Представляется целесообразным закрепить такой подход нормативно.

Как отмечено выше, применяемая судами правовая позиция о недопустимости использования признаков, раскрытых только в описании изобретения или полезной модели, для включения их в независимый пункт формулы, противоречит нормативно установленным требованиям.

Однако, действительно, есть смысл нормативно ограничить право использовать для этих целей только признаки зависимых пунктов, как это предусмотрено указанной правовой позицией, поскольку именно зависимые пункты и предназначены для пополнения независимых пунктов в случаях, когда признается непатентоспособным изобретение в рамках независимого пункта. Однако при этом следует сделать исключение: использование признаков из описания для включения их в независимый пункт допустимо в случаях, когда независимый пункт не содержит признаки, без которых изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» или (что стало злободневным в связи с нормативным закреплением правового статуса технического результата как самостоятельного требования к выдаче патента) в случаях, когда независимый пункт не содержит имеющийся в описании существенный признак, без которого технический результат не обеспечивается.